



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 216/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 43115
(hier: Verlängerung der Schutzdauer)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Verfügung vom 14. September 2006 hat die Markenabteilung des DPMA die Löschung der am 18. Oktober 1995 angemeldeten und am 28. November 1995 ins Register eingetragenen Marke 395 43 115 wegen Nichtzahlung der fällig gewordenen Verlängerungsgebühr mit Wirkung vom 1. November 2005 angeordnet.

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2006 hat der Antragsteller erstmals die Verlängerung der Marke beantragt und vorgetragen, dass über das Vermögen der Markeninhaberin mit Beschluss des AG Bonn vom 1. Mai 2005 unter dem Aktenzeichen 97 IN 17/05 über das Insolvenzverfahren eröffnet und dadurch nach § 240 ZPO die Frist zur Einzahlung der Verlängerungsgebühr unterbrochen worden sei, so dass die Löschanordnung nicht hätte ergehen dürfen.

Mit Beschluss vom 19. Juni 2007 ist die Markenabteilung dieser Rechtsauffassung entgegengetreten und hat den Antrag, die Löschung wegen Nichtverlängerung rückgängig zu machen, zurückgewiesen.

Mit der gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde möchte der Antragsteller die Rückgängigmachung der Löschung der Marke und ihre Verlängerung nach § 47 Abs. 2 und 3 MarkenG erreichen. Eine Einzugsermächtigung zur Begleichung der Verlängerungsgebühr hat der Antragsteller zusammen mit der Beschwerdeschrift eingereicht.

II.

Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem der anwaltlich vertretene Antragsteller und Beschwerdeführer seinen ursprünglichen Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich ist (§ 69 MarkenG).

Die Beschwerde ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg, weil die Löschung der Marke 395 41 592 nach § 47 Abs. 6 MarkenG wegen Nichtverlängerung der abgelaufenen Schutzdauer rechtmäßig war.

Nachdem die Marke am 18. Oktober 1995 angemeldet und auf der Grundlage dieser Anmeldung eingetragen worden war, endete die erste Schutzdauer von 10 Jahren nach § 47 Abs. 1 MarkenG am 31. Oktober 2005. Am selben Tag wurde nach § 3 Abs. 3 Patentkostengesetz (PatKostG) die Verlängerungsgebühr für die folgende Schutzfrist von 10 Jahren fällig. Nach § 7 Abs. 1 PatKostG hätte diese Zahlung bis zum 31. Dezember 2005 zuschlagsfrei und bis zum 30. April 2006 mit Zuschlag bewirkt werden können. Das ist nicht geschehen und wird vom Antragsteller auch nicht behauptet. Nach den gesetzlichen Bestimmungen war damit keine Verlängerung der Schutzdauer erfolgt und die Marke daher nach § 47 Abs. 6 MarkenG zu löschen.

Diesen Feststellungen steht nicht entgegen, dass bereits vor Fälligkeit der Verlängerungsgebühr über das Vermögen der Markeninhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, weil hierdurch entgegen der Rechtsansicht des Antragstellers die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr weder unterbrochen noch gehemmt wurde. Zwar hat der 10. Senat des Bundespatentgerichts für den vergleichbaren Fall der Nichtzahlung fälliger Patent-Jahresgebühren infolge Insolvenz die Auffassung vertreten, dass die Zahlungsfrist in analoger Anwendung von §§ 240, 249 ZPO mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochen werde

(BPatG, Beschluss vom 31.01.2007 - 10 W (pat) 13/05, ZInsO 2007, 329). Auf die Rechtsbeschwerde des Präsidenten des DPMA ist diese Entscheidung jedoch vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden (BGH Beschluss vom 11. März 2008 - X ZB 5/07 - Sägeblatt - veröffentlicht unter www.bundesgerichtshof.de/ent-scheidungen), wobei unter Rnr. 12 dieser Entscheidung ausdrücklich festgestellt wird, dass eine entsprechende Anwendung von § 240 ZPO in Ansehung der Zahlungsfrist für nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig werdende Jahresgebühren nicht mit dem Gesetz vereinbar sei. Unter Rnr. 13 des Beschlusses heißt es weiter wörtlich:

„Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erlischt das Patent, wenn eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird. Die rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühr bestimmt damit den Bestand des Ausschließlichkeitsrechts; sie ist materiellrechtliche Voraussetzung für den Fortbestand des Patents. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Patentinhaber Eingetragenen berührt dies nicht, weil hierdurch keine Veränderung der materiellen Rechtslage erfolgt, sondern lediglich das Verwaltungs- und Verfügungsrecht auf den Insolvenzverwalter übergeht (§ 80 Abs. 1 InsO). Auch als Gegenstand der Insolvenzmasse besteht das Patentrecht daher nur so lange, wie für rechtzeitige Zahlung der nächsten fälligen Jahresgebühr und der weiteren Jahresgebühren innerhalb der jeweiligen Frist gesorgt wird. Diese vom materiellen Recht vorgegebene Vermögenslage würde außer Kraft gesetzt, wenn im Falle der Insolvenz des in dem Register eingetragenen Patentinhabers das Patent ohne Zahlung der fälligen Jahresgebühr erhalten bliebe. Das verbietet die entsprechende Heranziehung von § 240 ZPO, was die Zahlung der Jahresgebühren angeht. Zum einen fehlt es insoweit bereits an einer planwidrigen gesetzlichen Lücke. Das Gesetz stellt vielmehr mit den genannten Vorschriften eine das materielle Recht abschließende

Regelung zur Verfügung. Zum anderen handelt es sich bei § 240 ZPO um eine Vorschrift, die lediglich die Vorgehensweise bei der prozessualen Durchsetzung bestehender materieller Rechte regelt. Das materielle Recht und seine Voraussetzungen außer Kraft zu setzen, kann jedoch nicht Sinn und Zweck einer solchen Vorschrift sein. § 240 ZPO könnte deshalb auch nicht als sachgerechtes Vorbild angesehen werden, eine etwaige Lücke im Gesetz hinsichtlich der Frist zur Zahlung fälliger Jahresgebühren zu schließen. Schließlich ist auch die Notwendigkeit der Heranziehung von § 240 ZPO nicht zu erkennen. Dabei mag es durchaus so sein, dass dann, wenn die nächste Jahresgebühr zeitnah nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig wird oder zu zahlen ist, die Versäumung des Zahlungstermins für diese Jahresgebühr häufig insolvenzbedingt ist, etwa weil der Insolvenzverwalter nicht rechtzeitig ermitteln konnte, dass das Patent zum Insolvenzvermögen gehört und es zur Aufrechterhaltung rechtzeitiger Zahlung der ausstehenden Jahresgebühr bedarf. Bei einer solchen (ersten) Versäumung kann jedoch auf Antrag des Insolvenzverwalters die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gewährt werden. Hinsichtlich der in den Folgejahren fällig werdenden Jahresgebühren sollte der Insolvenzverwalter sodann jedoch bei ausreichender Insolvenzmasse ohne weiteres in der Lage sein, rechtzeitig rechtswahrend tätig zu werden, wenn dies sinnvoller Verwaltung entspricht. Das Patent auch in diesen Fällen ohne Zahlung der Jahresgebühren bestehen zu lassen, wie es bei der vom Bundespatentgericht befürworteten entsprechenden Anwendung von § 240 ZPO der Fall wäre, würde deshalb eine nicht gerechtfertigte materielle Privilegierung insolventer Patentinhaber bzw. deren Vermögen und damit der Interessen der Insolvenzgläubiger bedeuten.“

Diese Ausführungen gelten wegen identischer Interessenlage und demselben Normzweck gleichermaßen für Zahlungsfristen im Markenregisterrecht mit der Folge, daß eine entsprechenden Anwendung von § 240 ZPO auf die Zahlungsfrist für eine nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig gewordene Verlängerungsgebühr nicht in Frage kommt.

Eine Wiedereinsetzung in die abgelaufene Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr hat der Antragsteller nicht beantragt. Die Voraussetzungen des § 91 Abs. 4 MarkenG für eine Wiedereinsetzung ohne Antrag liegen nicht vor.

Im Ergebnis bleibt es mithin dabei, dass die Zahlung der fällig gewordenen Verlängerungsgebühr für die zweite Schutzfrist nicht rechtzeitig erfolgt ist und auch nicht mehr nachgeholt werden kann, so dass die Löschung der Marke nach § 47 Abs. 6 MarkenG zu Recht angeordnet worden ist und die Beschwerde erfolglos bleibt.

Stoppel

Paetzold

Werner

Me