



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 172/06

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 394 08 474**

**(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur  
Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag)**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richter Viereck und Paetzold in der Sitzung vom 5. März 2009

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerde richtet sich gegen die Ablehnung der (sinngemäß) beantragten Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr (mit Verspätungszuschlag) der Marke 394 08 474 - SWD.

Die Marke hat den Zeitrang des 1. Januar 1995 (Inkrafttreten des MarkenG). Die Markeninhaberin wurde zunächst durch Patentanwalt Dr. B... in D... vertreten. Diesem ist im Jahre 2000 die Erlaubnis entzogen worden, als Patentanwalt tätig zu sein (ob er noch lebt und wo er sich ggf. derzeit aufhält, scheint unbekannt zu sein). Die Markeninhaberin will davon aber nichts gewusst haben.

Die Schutzdauer der Marke endete am 31. Januar 2005 (gem. § 47 Abs. 1 MarkenG). Die somit fällige Verlängerungsgebühr ist bis zum 31. März 2005 (§ 64a MarkenG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) nicht gezahlt worden.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin unter dem Datum des 2. Juni 2005 die "Information über den Ablauf der Schutzdauer" an die Markeninhaberin versandt, welche diese - was unstreitig ist - auch erhalten hat. Mit diesem Amtsbescheid wurde die Markeninhaberin über die nunmehr (mit Verspätungszuschlag) zu zahlenden Gebühren (800,00 €), die einzuhaltende Frist (31. Juli 2005) und den Umstand, dass diese nicht verlängert werden kann, sowie die Folgen der Nichtzahlung (Löschung der Marke) informiert.

Bis zum 31. Juli 2005 erfolgte weiterhin keine Zahlung. Erst nach Ablauf der Frist, nämlich am 15. August 2005, ging ein Betrag von 800,00 € bei der Zahlstelle des Deutschen Patent- und Markenamts ein. Mit Bescheid der Markenabteilung vom 20. Oktober 2005 ist der Markeninhaberin mitgeteilt worden, dass die Zahlung verspätet eingegangen sei und die betreffende Marke gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG gelöscht werde. Die Rückzahlung der zu spät gezahlten Gebühr sei beabsichtigt.

Nunmehr hat die Markeninhaberin mit Schreiben vom 26. Oktober 2005 "Einspruch" erhoben. Infolge des nicht aufgeklärten Verbleibs des Patentanwalts Dr. B... hätten ihr - der Markeninhaberin - die "kompl. Unterlagen" nicht vorgelegen. Eine Überweisung sei zwar am 27. Juli 2005 zur Bank gegeben worden, diese aber "aus einem nicht nachvollziehbaren Grund nicht ausgeführt" worden. Daraufhin sei am 11. August 2005 eine erneute Überweisung eingereicht worden, die ihrem Konto am 12. August 2005 belastet worden sei.

Mit Beschluss der mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzten Markenabteilung vom 11. Oktober 2006 ist "der Antrag der Markeninhaberin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nebst Verspätungszuschlag" zurückgewiesen worden.

Zwar sei der Antrag form- und fristgerecht eingereicht und die versäumte Handlung rechtzeitig nachgeholt worden (§ 91 Abs. 2 und 4 MarkenG). Jedoch habe die Markeninhaberin schuldhaft (fahrlässig) die Einhaltung der Frist versäumt, weil sie keine Versuche unternommen habe, sich die fehlenden Informationen beim Deutschen Patent- und Markenamt zu beschaffen und weil die Frist des § 676a Abs. 2 BGB (drei Bankgeschäftstage bei Inlandsüberweisungen) bei einem Überweisungsauftrag am Mittwoch, dem 27. Juli 2005 nicht gewahrt sei. Zudem sei der Sachvortrag nicht glaubhaft gemacht.

Die - nunmehr rechtsanwaltlich vertretene - Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie stellt den (sinngemäßen) Antrag,

ihr Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag zu gewähren, die Verlängerung der Schutzdauer der Marke 394 08 474 anzuerkennen und die Marke nicht zu löschen.

Unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers, Herrn W..., vom 28. November 2006 wird im Wesentlichen vorgetragen:

Die Markeninhaberin bzw. ihr Geschäftsführer hätten bis zum Erhalt des Amtsbescheids vom 20. Oktober 2005 keine Kenntnis über die Veränderungen betreffend die Person des von ihr beauftragten Patentanwalts gehabt. Es habe zu keinem Zeitpunkt, auch nicht nach Erhalt des formlosen Informationsschreibens vom 2. Juni 2005, Anlass bestanden, Informationen zur Marke einzuholen. Vielmehr habe darauf vertraut werden dürfen, dass der beauftragte Patentanwalt Dr. B... sich um die rechtlichen Angelegenheiten der betreffenden Marke kümmern werde. Die Versäumung der Zahlungsfrist sei unverschuldet, da der Geschäftsführer der Markeninhaberin auch noch Ende Juli davon ausgegangen sei, Herr Dr. B... würde die Markenangelegenheiten regeln. Vielmehr zeige der Sachverhalt Defizite und Versäumnisse auf Seiten des Deutschen Patent- und Markenamts auf. Es könne nicht ausreichen, dass die Daten des Patentanwalts im amtsinternen Anschriftenverwaltungssystem mit einem Löschermerk versehen worden seien, ohne hierüber die Markeninhaberin in Kenntnis zu setzen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, da sie sich gegen einen Beschluss der Markenabteilung nach § 66 Abs. 1 MarkenG richtet.

Dass die Markenabteilung den als "Einspruch" bezeichneten Schriftsatz der Markeninhaberin vom 26. Oktober 2005 als Wiedereinsetzungsantrag behandelt hat, war sach- und interessengerecht (Auslegung/Umdeutung in entsprechender Anwendung von § 133, § 140 BGB).

Die Zuständigkeit der Markenabteilung nach § 56 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 MarkenG ist gegeben. Die Entscheidung durch ein Mitglied (Beamter des höheren Dienstes nach § 26 Abs. 1 PatG), dem die Angelegenheit zur Bearbeitung übertragen worden war, ist nach § 56 Abs. 3 Satz 3 MarkenG zulässig.

Jedoch sind die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung nach § 91 MarkenG nicht gegeben. Zwar ist diese (sinngemäß) innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt (Abs. 2) und die versäumte Handlung, d. h. die Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag, nachgeholt worden (Abs. 4). Im Beschwerdeverfahren sind auch Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Tatsachenvortrags (wobei allerdings weiterhin Unklarheiten verbleiben) vorgelegt worden (Abs. 3). Die Markeninhaberin war aber nicht ohne Verschulden verhindert, die maßgebliche Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr (nebst Verspätungszuschlag) einzuhalten (§ 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Denn sie hat die erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen, so dass sie der Vorwurf fahrlässigen Verhaltens trifft.

Die Argumentation der Markeninhaberin läuft im Kern darauf hinaus, sie habe - auch nach Erhalt der Mitteilung vom 2. Juni 2005 - darauf vertraut, der Bevollmächtigte, Patentanwalt Dr. B..., würde sich um die Angelegenheit kümmern und die Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag innerhalb der

Nachfrist bewirken. Dass Dr. B... bereits im Jahre 2000 seine Zulassung als Patentanwalt verloren hatte, sei ihr - der Markeninhaberin - nicht bekannt gewesen. Seitens des Deutschen Patent- und Markenamts sei ihr dies nicht - wie geboten - mitgeteilt worden.

Zugunsten der Markeninhaberin ist zu unterstellen, dass ihr bis in das Jahr 2005 hinein (also auch noch zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Verlängerungsgebühr am 31. März 2005) nicht bekannt war, dass Patentanwalt Dr. B... als solcher gar nicht mehr zugelassen war. Möglicherweise hatte die Markeninhaberin - anscheinend, weil keine markenrechtlichen Probleme sich ergeben hatten - die ganze Zeit über keinen Kontakt zum Bevollmächtigten. Ob das Deutsche Patent- und Markenamt den Entzug der Zulassung des Patentanwalts der Markeninhaberin hätte mitteilen müssen, kann dahinstehen, weil dieser Umstand jedenfalls nicht ursächlich für die Versäumung der Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag (§ 47, § 64a MarkenG, § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG), um die es vorliegend ausschließlich geht, war.

Denn bereits der an die Markeninhaberin selbst gerichteten Mitteilung vom 2. Juni 2005 - aus der in keiner Weise zu entnehmen war, dass es sich um die Kopie eines Schreibens an Patentanwalt Dr. B... handelte - hätte diese entnehmen können und müssen, dass die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nicht eingehalten worden war (Patentanwalt Dr. B... mithin nicht tätig geworden war) und die nunmehr laufende Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag am 31. Juli 2005, ohne weitere Verlängerungsmöglichkeit, ablaufen würde. Die Markeninhaberin war somit gehalten, selbst unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) die Zahlung in die Wege zu leiten (zumindest aber den Kontakt zu Dr. B... zu suchen). Sofern bei ihr Unklarheiten über die Zahlungswege und -modalitäten bestanden, wäre eine rechtzeitige Rückfrage beim Deutschen Patent- und Markenamt geboten gewesen.

Von daher ist bereits erstaunlich, dass die Markeninhaberin - ihrem Vortrag gemäß - erst am 27. Juli 2005, also wenige Tage vor Ablauf der Frist am 31. Juli 2005, erstmals Schritte zur Zahlung der fälligen Gebühr unternommen hat. Im Übrigen lässt diese Eigeninitiative Zweifel an ihrer Behauptung aufkommen, sie, die Markeninhaberin, habe zu diesem Zeitpunkt immer noch darauf vertraut, Patentanwalt Dr. B... werde die Angelegenheit erledigen.

Ob der Geschäftsführer der Markeninhaberin am 27. Juli 2005 tatsächlich einen Überweisungsauftrag bei seiner Bank eingereicht hat, ist bisher nicht eindeutig geklärt (in diesem Punkt ist die Glaubhaftmachung in der eidesstattlichen Versicherung lückenhaft; weder werden der Name der Bank und die Anschrift der Geschäftsstelle angegeben, noch eine eidesstattliche Versicherung von dort tätigen Bankangestellten - wie geboten - vorgelegt). Wenn man aber - zugunsten der Markeninhaberin - unterstellt, ihr Geschäftsführer habe an diesem Tag - wie behauptet - einen Banküberweisungsauftrag eingereicht, so erweist sich dieses Verhalten angesichts des unmittelbar bevorstehenden Fristablaufs ebenfalls als fahrlässig.

Da der 27. Juli 2005 auf einen Mittwoch fiel, wobei die maßgebliche Frist am Sonntag, dem 31. Juli 2005 ablief, durfte in Anbetracht der Regelung des § 676a Abs. 2 Nr. 2 BGB, wonach die Ausführungsfristen schon der Einzahlungsbank bei Inlandsüberweisungen drei Bankgeschäftstage (d. h. Montag bis Freitag; vgl. Palandt/Sprau, BGB, 68. Aufl., § 676a Rdn. 16) betragen, nicht der Zahlungsweg der Banküberweisung gewählt werden. Die Markeninhaberin konnte und durfte nicht davon ausgehen, dass die Gutschrift auf dem Konto des Deutschen Patent- und Markenamts noch innerhalb der Frist erfolgen würde. Andererseits war der Markeninhaberin aber auch zu diesem (späten) Zeitpunkt eine wirksame Zahlung und somit die Einhaltung der Frist ohne weiteres möglich; sie hätte nur den Zahlungsweg der Bareinzahlung bei einem Geldinstitut (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 PatKostZV) wählen müssen. Wenn dem Geschäftsführer der Markeninhaberin diese Regelung nicht bekannt war (weil er sich beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt nicht entsprechend informiert hatte), so kann die Markeninhaberin dies nicht von dem Vorwurf der Fahrlässigkeit exkulpieren.

Der Beschwerde ist von daher der Erfolg zu versagen.

Dr. Vogel von Falckenstein

Viereck

Paetzold

br/Ci