



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 139/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 771 621**

**hier: Wiedereinsetzung**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenabteilung 9.1 vom 6. Januar 2003 aufgehoben.
2. Dem Markeninhaber ist auf seinen Antrag vom 16./23. Juli 2003 in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der Antragsteller ist Inhaber der am 24. Oktober 1961 angemeldeten und seit dem 18. März 1963 registrierten Wortmarke 771 621, die regelmäßig bis zuletzt 2001 verlängert worden ist. Allerdings hatte das Patentamt schon bei der ersten Verlängerung eine neue Anschrift des Markeninhabers über das Einwohnermeldeamt ermittelt, nachdem die Benachrichtigung gemäß § 9 Abs. 2 WZG (Gebührenanforderung zur Verlängerung der Schutzdauer) als unzustellbar zurückgekommen war. Obwohl diese neue Anschrift nicht im Register vermerkt wurde, erfolgte über sie in der Folgezeit der gesamte Schriftverkehr einschließlich der weiteren Gebührenanforderungen. Die Benachrichtigung vom 5. Dezember 2001 (wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Gesetzesänderung „Mitteilung gemäß § 47 des Markengesetzes“) war hingegen wieder an die im Register unverändert gebliebene ursprüngliche Adresse gerichtet, vermutlich weil diese Schreiben nunmehr mit Hilfe der Datenverarbeitung erstellt wurden. Der Brief ging bei der Markenstelle am 29. Dezember 2001 als unzustellbar wieder ein, ohne dass das Amt weiter tätig wurde. Am 14. Mai 2002 bat der Markeninhaber per Fax um Verlängerung seiner Marke, die mit Bescheid der Dienststelle Jena vom 15. Juli 2002 mangels rechtzeitiger Zahlung verweigert wurde mit dem Zusatz, die Marke stünde zur Lö-

schung an. Die neue Adresse habe ohne seinen Antrag nicht im Register vermerkt werden können. Aufgrund der Gesetzesänderung würden seit Anfang 2002 keine Gebührenbenachrichtigungen mehr versandt.

Mit Schreiben vom 16. Juli 2002 verwies der Markeninhaber darauf, dass das Amt seit 1973 den Schriftverkehr immer über seine derzeitige Adresse abgewickelt habe, so dass ihn kein Verschulden an der verzögerten Zahlung treffe, und bat um umgehende Zusendung des Bescheides, damit er die Gebühren überweisen könne. Mit Schreiben vom 23. Juli 2002 teilte er unter Verweisung auf § 91 MarkenG mit, er „habe am 19. Juli 2002 für die Verlängerung/Wiedereinsetzung meines o.g. Warenzeichens 600 Euro überwiesen“ und berief sich darauf, dass seine Angestellte, was diese auch eidesstattlich versichern könne, „im Juli 2001 vom Münchner Patentamt die Auskunft erhalten (habe), dass der Verlängerungsantrag automatisch übermittelt würde“.

Mit Schreiben vom 18. November 2002 forderte die Markenabteilung die vom Markeninhaber angebotene eidesstattliche Versicherung an, „bevor abschließend über Ihren Wiedereinsetzungsantrag entschieden werden kann“; diese ging mit Schreiben vom 27. November 2002 ein.

Die Markenabteilung 9.1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat sodann mit Beschluss vom 6. Januar 2003 den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Zahlung der Gebühren für die Verlängerung seiner Marke als unzulässig verworfen mit der Begründung, er sei nicht gemäß § 91 Abs. 2 und 4 MarkenG innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden und innerhalb dieser Frist sei auch nicht die versäumte Handlung nachgeholt worden. Zwar sei die im Oktober 2001 versäumte Zahlung der Verlängerungsgebühr aufgrund der unzutreffenden Auskunft des Amtes entschuldbar gewesen. Seine in der maßgeblichen Frist geleistete Zahlung habe aber weder den tatsächlich zu zahlenden Betrag von 939,25 € noch die reine Verlängerungsgebühr nebst Zuschlag (€ 673, 37) abgedeckt, die gemäß § 47 Abs. 3 Satz 4 iVm Abs.4 Satz 2 MarkenG zu wirksamen Verlängerung erforderlich gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber mit Schreiben vom 4. Februar 2003 Beschwerde eingelegt, mit der er auch den noch ausstehenden Betrag von 339,25 € überwiesen hat, der gegenüber dem von der Markenabteilung genannten Betrag noch gefehlt hat. Hierzu trägt er vor, dass er bis dahin kein Schreiben mit der zu zahlenden Summe erhalten habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist begründet.

Die Markenabteilung hat den Antrag des Markeninhabers auf Wiedereinsetzung in die Zahlung der Verlängerungsgebühren zu Unrecht als unzulässig verworfen.

Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist erhält gemäß § 91 Abs 1 Satz 1 MarkenG auf Antrag, wer ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten, die gleichzeitig oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen sind (§ 91 Abs 2, Abs 3 MarkenG). Das betrifft alle wesentlichen Umstände, die für die Frage von Bedeutung sind, auf welche Weise und durch wessen Verschulden es zur Fristversäumung gekommen ist; dazu gehören vor allem auch die Umstände, aus denen sich ergibt, dass der Säumige oder sein Vertreter (vgl. §§ 51 Abs 2, 85 Abs 2 ZPO) frei von Verschulden ist (vgl. Stein/Jonas ZPO 21. Aufl. § 236 Rdn 6 mwN; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 91 Rdn 16 mwN).

Zu Recht ist die Markenabteilung davon ausgegangen, dass der Markeninhaber ohne Verschulden die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr versäumt hat.

Zwar hat jeder Markeninhaber grundsätzlich die Zahlungsfristen und insbesondere die Fälligkeit einer Schutzrechtsverlängerung selbst zu überwachen, die hier am 24. Oktober 2001 anstand. Der Mangel rechtzeitiger Zahlung löste jedoch nach damaliger Rechtslage noch keinen unmittelbaren Rechtsverlust aus; vielmehr war das Amt nach § 47 Abs. 3 S. 4 MarkenG zunächst verpflichtet, dem Markeninhaber einen Löschungsvorbescheid zuzusenden, da die Marke erst bei dessen Nichtbeachtung nach § 47 Abs. 6 MarkenG gelöscht werden konnte. Die Rechtsfolgen der Lösungsreife kann ein solcher Bescheid allerdings nur auslösen, wenn er formell und materiell rechtmäßig ist (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl. 2000, § 47 Rdn. 20 mwN), was vorliegend schon deshalb zweifelhaft ist, weil er an eine für das Amt erkennbar unzutreffende Adresse geschickt worden ist. Zwar sind amtliche Bescheide grundsätzlich an den „als Inhaber Eingetragenen“ gemäß § 28 MarkenG zuzustellen. Allerdings kannte im vorliegenden Fall die Markenabteilung aufgrund ihrer eigenen Ermittlungen die richtige Adresse, die sie auch durchgängig für den vorangegangenen Schriftverkehr verwendet hat.

Wenn die Markenabteilung demgegenüber darauf abstellt, der Markeninhaber hätte die Änderung der Registeranschrift beantragen müssen, so steht dies im Widerspruch zur Aktenlage. Zwar findet sich für die Behauptung des Markeninhabers, das Amt bereits im Jahre 1970 über die Anschriftenänderung informiert zu haben, in der Akte kein Hinweis. Nachdem die Markenabteilung die spätere Post aber nach eigenen Recherchen an seine neue Adresse gerichtet hatte, bestand für ihn auch kein Anlass zu weiteren Erklärungen. Er hätte jedenfalls vom Amt darauf hingewiesen werden müssen, dass ohne seinen Antrag keine Registeränderungen vorgenommen werden konnte, was jedoch nicht geschehen ist.

Die Pflicht zur Zusendung eines korrekt adressierten Löschungsvorbescheides ist entgegen der Auffassung der Markenabteilung auch nicht durch die ab dem 1. Juli 2001 geltenden Rechtslage entfallen. Denn der an die alte Adresse gerichtete Bescheid ist noch im Jahr 2001 als unzustellbar wieder im Amt eingegangen, so dass die Pflicht zur Adressenermittlung formellrechtlich weiter bestand, wofür allerdings beim Eingangsdatum vom 29. Dezember 2002 und der Schließung des Amtes am 31. Dezember 2002 (vgl. Mitteilung Nr. 13/01 des Präsidenten des

Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Oktober 2001 in PMZ 20012, S. 373) nur noch zwei Arbeitstage im alten Jahr zur Verfügung gestanden hatten. Der Senat hat allerdings Zweifel, ob dies zum Nachteil des Markeninhabers aufgrund der veränderten Rechtslage zum Jahreswechsel unterbleiben durfte, zumal sich die richtige Adresse ohne weiteres der Akte entnehmen ließ.

Nun werden seit Anfang 2002 die Markeninhaber bekanntlich nicht mehr durch einen formellen Löschungsvorbescheid über den Ablauf der Schutzdauer informiert, um den Verwaltungsaufwand des Amtes (insbesondere bei erforderlicher Adressenermittlung) zu reduzieren (vgl. Begründung des Gesetzesentwurfs zum Patentkostengesetz in BlfPMZ 2002, S. 36, 38); dementsprechend ist nach Streichung der Benachrichtigungspflicht in § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG für Übergangsfälle in § 14 Abs. 1, Satz 2 PatKostG vorgesehen, dass eine vor 2002 fällige Gebühr noch bis zum 31. März 2002 gezahlt werden kann, wenn nach den bis dahin geltenden Vorschriften für den Beginn der Zahlungsfrist die Zustellung einer Gebührenbenachrichtigung erforderlich und diese vor dem 1. Januar 2002 nicht erfolgt ist. In der Begründung sind aber nur Fallgestaltungen genannt, in denen keine zustellungsfähige Adresse oder kein Rechtsnachfolger ermittelt werden kann (vgl. Gesetzesbegründung aaO., S. 38). Hierauf zielt auch die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf zu § 14 PatKostG ab, wonach eine Zahlungsfrist für die Fälle fehle, in denen „das Deutsche Patent- und Markenamt die Gebührenbenachrichtigung nicht mehr zustellen konnte“ (vgl. Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses in BlfPMZ 2002, S. 65). Im vorliegenden Fall war hingegen die richtige Adresse bekannt, so dass eine Zustellung grundsätzlich möglich war. Es ist zweifelhaft, ob der Gesetzgeber eine Entlastung des Deutschen Patent- und Markenamts auch in solchen Fällen beabsichtigt hat, in denen ein Versehen vorlag (oder auch in anderen Fällen, etwa bei beantragter, aber nicht vollzogener Adressenänderung).

Selbst wenn man dies bejahen wollte, hätte die Markenabteilung auch nach der neuen Rechtslage eine Benachrichtigung des Markeninhabers vornehmen müssen. Wie sich aus der Gesetzesbegründung ergibt (aaO. S. 38 re.Sp., bzw. S. 42 re.Sp.), wird „das Patentamt ... auch künftig nach Fälligkeit des Verspätungszu-

schlages automatisch formlos an die Zahlung erinnern“ bzw. „ist vorgesehen, nach Fälligkeit der Verspätungszuschläge für die Verlängerungsgebühren eine formlose Zahlungsaufforderung als Service des Patentamts zu versenden“. Da im vorliegenden Fall die Verlängerungsgebühr nach § 47 Abs. 1 iVm Abs. 3 S. 2 MarkenG aF am letzten Tag der Schutzdauer, d.h. am letzten Oktobertag fällig waren und bei jeder späteren Zahlung ein Verspätungszuschlag fällig geworden ist (vgl. Althammer/Ströbele aaO. Drn. 19 mwN.), hätte die Markenabteilung nach der oben zitierten Passage in der Gesetzesbegründung zumindest formlos an die Zahlung erinnern müssen, was offenbar nicht geschehen ist. Aus der Akte ergibt sich lediglich, dass der als unzustellbar zurückgekommene Löschungsvorbescheid vom 5. Dezember 2001 am 7. Januar 2002 zu den Akten genommen wurde. Hätte man hierbei den vorangegangenen Schriftverkehr beachtet, wäre die richtige Adresse sofort aufgefallen. Auf diese Weise hätte zumindest diese Erinnerung entsprechend versandt werden können, wenn man nicht sogar im konkreten Fall einen erneuten Zustellungsversuch des Löschungsvorbescheides nach altem Recht (unter Angabe der Euro-Beträge) erwarten durfte.

Auch die unterbliebene Zahlung ist letztlich auf das unsachgemäße Verhalten der Markenabteilung zurückzuführen. Allein der schriftlichen Nachfrage des Markeninhabers vom 14./15. Mai 2002 ist es zuzuschreiben, dass der Vorgang wieder aufgegriffen wurde, letztlich aber wohl erst auf einen weiteren Anruf einer Angestellten des Markeninhabers am 8. Juli 2002 (vgl. Gesprächsnotiz Bl. 45 der Akte). Im Amtsbescheid vom 15. Juli 2002 sind lediglich allgemeine Hinweise auf die neuen gesetzlichen Vorschriften und das Verlängerungsverfahren enthalten, ohne dass dem Markeninhaber der alte Löschungsvorbescheid noch ein Hinweis auf die jetzt zu zahlenden Gebühren übermittelt wurde, wie dies erstmals im Beschluss vom 6. Januar 2003 geschehen ist. Diese Informationen hätte der Markeninhaber gerade wegen der neuen Vorschriften bereits auf sein Schreiben vom Mai 2002 erwarten dürfen, zumal er offensichtlich mit derartigen Dingen nicht vertraut war.

Unter den genannten Umständen war die Versäumung der Frist auf jeden Fall entschuldbar, und zwar auch ohne Rücksicht darauf, ob der Markeninhaber hin-

sichtlich der Zusendung des Löschungsvorbescheides im Sommer 2001 eine falsche Auskunft erhalten hat. Denn ohne Verschulden ist eine Fristversäumung, wenn der Betroffene die übliche Sorgfalt hat walten lassen, deren Beachtung ihm im konkreten Fall nach seinen subjektiven Verhältnissen zumutbar war (vgl. Ströbele/Hacker, aaO., Rdn. 16 mwN.). Diese Sorgfalt hat der Markeninhaber jedenfalls unter den konkreten Umständen ohne weiteres aufgewendet.

Der Wiedereinsetzungsantrag scheidet entgegen der Auffassung der Markenabteilung auch nicht daran, dass der Markeninhaber die versäumte Handlung nicht rechtzeitig nach § 91 Abs. 2, 4 MarkenG innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt hat, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die bisherige Ursache der Verhinderung beseitigt war oder ihr Fortbestehen nicht mehr unverschuldet ist (Ströbele/Hacker, aaO. § 91 Rdn. 28 mwN.).

Vorliegend hat der Markeninhaber innerhalb von zwei Monaten nach dem Amtsbescheid vom 15. Juli 2002 einen Betrag von 600 € eingezahlt, womit allerdings nur die Grundgebühr zur Verlängerung der Marke für drei Klassen (587,99 €), nicht aber die Zuschlagsgebühr (85,36 €), oder der Zuschlag für eine weitere Klasse abgedeckt war. Formalrechtlich ist mithin der Zahlungsmangel nicht zu beanstanden, was indes nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Markenabteilung zu dieser Fehlleistung des Markeninhabers durch ihr Verhalten entscheidend beigetragen hat, indem sie trotz Anfrage keinerlei Auskunft über den genauen Zahlungsbetrag erteilt hat, obwohl dazu nach der Sachlage Veranlassung bestanden hatte. So ist bereits das Schreiben des Markeninhabers vom Mai 2002 als diesbezügliche Anfrage zu verstehen, die mit Schreiben vom 16. und vor allem vom 23. Juli 2002 wiederholt worden ist. Für das Amt war spätestens zu diesem Zeitpunkt erkennbar, dass der Markeninhaber in Markensachen alles andere als vertraut war, was auch in der pauschalen Zahlung von 600 € zum Ausdruck kommt, die ebenfalls Anlass bot, ihn über den richtigen Betrag aufzuklären, und zwar auch um eine mögliche Wiedereinsetzung nicht zu gefährden. Hierzu wäre auch ausreichend Gelegenheit gewesen, zumal man auf ein weiteres Schreiben des Markeninhabers vom 27. September 2002 mit Bescheid vom 18. November 2002 noch eine eidesstattliche Versicherung zur Prüfung der Wiedereinsetzung angefordert

hatte, auf die es nach der Begründung des angefochtenen Beschlusses, der allein auf die unvollständige Zahlung abstellt, überhaupt nicht mehr ankam. Vor diesem Hintergrund ließe sich sogar der Standpunkt vertreten, dass das Hindernis nach § 91 Abs. 2 MarkenG noch gar nicht weggefallen ist, weil die Markenabteilung den für die Verlängerung exakt zu zahlenden Betrag, der Ende des Jahres 2001 noch förmlich mitzuteilen gewesen wäre, nicht genannt hat. Auf der anderen Seite ist allerdings richtig, dass sich jeder Markeninhaber grundsätzlich selbst um die Feststellung und Fälligkeit von Gebühren kümmern muss. Soweit das vorliegend der Markeninhaber nicht getan hat, ist ihm zwar grundsätzlich der Vorwurf mangelnder Rechtskenntnis zu machen, der indes angesichts der Vorgeschichte des Falles und der Bemühungen des erkennbar rechtlich unerfahrenen Markeninhabers, die konkrete Höhe der Verlängerungsgebühren in Erfahrung zu bringen, und schließlich im Kontext des nicht fehlerfreien Amtsverhaltens noch als entschuldigt angesehen werden kann.

In diesem Sinne ist die Zahlung des vollständigen Betrages per Scheck vom 4. Februar 2003 als Fall der Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzung zu sehen, die grundsätzlich möglich ist (vgl. Ströbele/Hacker, aaO. Rdn. 28 mwN.), aber von der Markenstelle bei der Abhilfe-Entscheidung nicht berücksichtigt worden ist.

Mit Rücksicht auf die besonderen Umstände des Falles, in dem der Markeninhaber sozusagen das „klassische“ Opfer einer gesetzlichen Verfahrensänderung geworden ist, liegen mithin die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung in die Zahlung der Verlängerungsgebühr vor, nachdem auch die Jahresfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG, die erst mit Ablauf der Zahlungsfrist gemäß § 14 Abs.1 S. 2 MarkenG am 31. März 2002 begonnen hat, gewahrt worden ist.

Die Beschwerde musste damit Erfolg haben.

Angesichts der geschilderten Umstände entspricht es auch der Billigkeit, dem Markeninhaber die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten, § 71 Abs. 3 MarkenG.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb