



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 51/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 029 552

hier: Wiedereinsetzung

hat der 25. Senat (Markenbeschwerde-Senat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 9.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2003 aufgehoben.
2. Der Markeninhaberin wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit einem Zuschlag gewährt.

Gründe

I.

Die Schutzdauer der am 21. März 1992 angemeldeten und am 4. Februar 1993 für „Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke“ eingetragenen Marke 2 029 552

EXTRUDE MPV

lief am 21. März 2002 ab. Die Einzahlung der zur Verlängerung der Schutzdauer notwendigen Gebühr samt Zuschlag war bis zum 30. September 2002 nicht erfolgt, so dass die Marke gelöscht wurde. Mit Schriftsatz vom 21. November 2002 beantragte die Beschwerdeführerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gemäß § 91 MarkenG Wiedereinsetzung in die Frist gemäß § 7 Abs 1 iVm § 3 Abs 2 PatKostG und entrichtete die Verlängerungsgebühr inklusive Zuschlag.

Mit Beschluss vom 3. Januar 2003 hat die Markenabteilung 9.1 des DPMA den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen und ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin entgegen § 91 Abs 3 MarkenG keine hinreichenden Tatsachen

vorgetragen und glaubhaft gemacht habe, die eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist begründen könnten. So habe die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht, dass die mit der Sachbearbeitung betrauten Mitarbeiter sorgfältig ausgewählt, in die Tätigkeit eingewiesen und regelmäßig kontrolliert worden seien und die Organisationsstrukturen innerhalb der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten ein effizientes Fristennotierungs- und Kontrollsystem gewährleisten würden. Insbesondere sei nicht dargelegt worden, ob bei Eingang des Schreibens der Gebührenüberwachungsfirma C... vom 29. August 2002 eine Frist vortotiert und die Akte einem Patentanwalt vorgelegt worden sei. Darüber hinaus sei aus anderen Wiedereinsetzungsverfahren bekannt, dass der Mitarbeiterin, die im vorliegenden Fall für die Falschablage verantwortlich sei, mehrfach Fehler unterlaufen seien, die zu einer verspäteten Einzahlung von Schutzverlängerungsgebühren geführt hätten.

Mit Schriftsatz vom 16. Januar 2003 hat die Antragsstellerin Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle 9.1 vom 3. Januar 2003 aufzuheben.

Dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr samt Zuschlag liege folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten sei nach § 96 MarkenG als Inlandsvertreterin der Markeninhaberin in das Markenregister eingetragen. Die Markeninhaberin habe diese jedoch in der Vergangenheit angewiesen, die Einzahlung der Schutzrechtsverlängerungsgebühren nicht vorzunehmen, so dass diesbezüglich kein Verschulden der Verfahrensbevollmächtigten vorliege.

Daneben agiere die Kanzlei gleichzeitig als Beauftragte des Einzahlungsunternehmens C.... Mit Schreiben vom 29. August 2002 habe die C... die Verfahrensbevollmächtigten angewiesen, die Schutzrechtsverlängerungsgebühr

samt notwendigem Zuschlag für die Marke 2 029 552 beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuzahlen. Die in der bürointernen Organisation der Verfahrensbevollmächtigten für diesen Vorgang zuständige Mitarbeiterin habe bemerkt, dass die auf dem Weisungsschreiben von C... angegebene Frist zur Einzahlung der Schutzverlängerungsgebühr vom 21. Oktober 2002 falsch und vielmehr die Frist vom 30. September 2002 maßgeblich sei. Dies gehe aus der Anlage 2 des beim DPMA gestellten Wiedereinsetzungsantrags vom 21. November 2002 hervor. Allerdings habe die Mitarbeiterin dann aus Versehen das Weisungsschreiben nicht, wie geplant, in das Fach gelegt, in das im September 2002 abzuarbeitende Aufträge einzusortieren gewesen wären, sondern in das Fach für Oktober 2002. Somit sei erst Ende Oktober 2002 aufgefallen, dass die Schutzverlängerungsgebühr für die fragliche Marke zu spät beim DPMA bezahlt worden sei.

Aus der Eidesstattlichen Versicherung der Vertreter der Beschwerdeführerin gemäß Anlage 3 ergebe sich, dass die Mitarbeiterin bezüglich der notwendigen Fristnotierung seit mehreren Jahren regelmäßig unterwiesen werde und sich bis dato als äußerst zuverlässige Fachkraft bewährt habe. Diesen Sachverhalt habe die Mitarbeiterin in Anlage 4 an Eides Statt versichert. Aus der dem Wiedereinsetzungsgesuch als Anlage 5 beigefügten Dienstanweisung sei die genaue Fristnotierung bei Aufträgen von C... bzw. Mandanten festgehalten. Der genannte Fehler der Mitarbeiterin stelle damit ein Versehen dar, das sich die Markeninhaberin angesichts der sorgfältigen Auswahl des Büropersonals seitens der Verfahrensbevollmächtigten sowie der Organisationsstrukturen, die so ausgelegt seien, dass ein Rechtsverlust infolge von unbemerktem Fristablauf praktisch ausgeschlossen sei, nicht zurechnen lassen müsse.

In der Beschwerdebegründung vom 8. April 2003 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin weiter ausgeführt, dass der Rechtsverlust bezüglich der Marken, auf die die Markenabteilung ihre Ausführungen zur Begründung der Unzuverlässigkeit der fraglichen Mitarbeiterin gestützt habe, infolge einer unvollständigen Zahlung von Schutzverlängerungsgebühren zu-

stande gekommen sei, dies aber nicht auf einen Fehler der Mitarbeiterin zurück ginge, sondern vielmehr auf den einer anderen Hilfskraft. Diese drei Fälle stünden also in einem anderen Fortsetzungszusammenhang. Für zwei weitere vom DPMA angeführte Fälle, die eine nicht rechtzeitige Entrichtung der Verlängerungsgebühren belegen sollten, hätte die Schutzdauer der Marken nicht verlängert werden sollen, so dass dementsprechend auch keine Wiedereinsetzungsanträge gestellt worden seien. Daher sei die Feststellung des DPMA, dass es sich bei der Mitarbeiterin keineswegs um eine zuverlässige und erfahrene Fachkraft handle, falsch.

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass entgegen der Auffassung des DPMA eine Kontrolle jedes Einzelfalls durch einen Anwalt nicht möglich und nicht nötig sei. Vielmehr sei es ein anerkannter Rechtsgrundsatz, dass auch die Fristennotierung und –verwaltung nach entsprechend sorgfältiger Auswahl und Einweisung erfahrenen und zuverlässigen Mitarbeitern überlassen werden könne. Die kanzleiinterne Organisation und der Verfahrensablauf bei der Bearbeitung der von C... erhaltenen Einzahlungsaufträge laufe so ab, dass die von C... als Zahlungsfristen in den Weisungsschreiben angegebenen Fristen gegen die aus dem Markenregister über die DPInfo-Datenbank ersichtlichen Fristen abgeglichen würden. Bei korrekt berechneten Fristen würden die Zahlungsaufträge jeweils in einem Fach für den Monat abgelegt, in dem die Zahlung erforderlich sei. Bei einer Diskrepanz zwischen den von Seiten der Kanzleiangestellten berechneten Fristen und den auf den Weisungsschreiben von C... angegebenen Fristen würden diese Weisungsschreiben in ein spezielles Fach abgelegt und bevorzugt bearbeitet. Zusätzlich würden in diesem Fall Notfristen notiert.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg.

Ihr ist Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr samt Zuschlag zu gewähren, da sie ohne Verschulden verhindert war, die dafür vorgesehene Frist einzuhalten, § 91 MarkenG. Da die fehlgeschlagene Zahlung erst Ende Oktober 2002 bemerkt wurde, ist der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb der 2-Monats-Frist des § 91 Abs 2 MarkenG gestellt worden. Darüber hinaus wurde die Schutzverlängerungsgebühr samt Zuschlag gemäß § 91 Abs 4 MarkenG iVm § 7 Abs 1 Satz 2, § 3 Abs 2 PatKostG innerhalb der vorgegebenen Frist bezahlt.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, da die Markeninhaberin nach dem im Beschwerdeverfahren vorgetragenen und glaubhaft gemachten Sachvortrag ihrer Verfahrensbevollmächtigten kein Verschulden an der Fristversäumung trifft, § 91 Abs 1 MarkenG.

1. Im vorliegenden Fall sind zwei geschäftliche Beziehungen zu unterscheiden. Die Kanzlei der Vertretungsbevollmächtigten ist einmal als Inlandsvertreterin der Markeninhaberin im Sinne des § 96 MarkenG in das Register eingetragen. Daneben wird sie als Beauftragte der Gebühreneinzahlungs-Firma C... tätig.

Ohne Verschulden ist eine Fristversäumung erfolgt, wenn die übliche Sorgfalt aufgewendet worden ist, deren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Verhältnissen des Betroffenen zumutbar war (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 91 Rdn 16). Versehen von Hilfskräften, insbesondere Büropersonal, muss sich der Betroffene nicht zurechnen lassen, sofern er bei der Auswahl und Beaufsichtigung dieser Hilfskräfte keine Obliegenheitsverletzung begangen hat (Busse, Patentgesetz, 6. Aufl, § 123 Rdnr 30 mwN).

Zwar können den Verfahrensbevollmächtigten in ihrer Eigenschaft als Inlandsvertreter Verpflichtungen zu einer Fristnotierung und Entrichtung der Verlängerungsgebühren aus diesem Vertretungsverhältnis entstehen. In diesem Zusammenhang führen die bestellten Patentanwälte jedoch sowohl in ihrem

Schriftsatz vom 21. November 2002 vor der Markenabteilung als auch in der Beschwerdebegründung vom 8. April 2003 aus, dass sie von der Markeninhaberin Weisung bekommen hätten, keine Verlängerung der Schutzgebühren vorzunehmen, so dass für sie keine Notwendigkeit aus dem Vertretungsverhältnis bestanden hat, die Fristen für den Ablauf der Schutzdauer bzw für die Entrichtung der fälligen Verlängerungsgebühren zu notieren. Dieser Vortrag der Verfahrensbevollmächtigten wird indirekt durch die Anlage 1 zum Wiedereinsetzungsantrag vom 21. November 2002 bestätigt. Bei diesem Schreiben an die amerikanische Kanzlei W..., H... and E... vom 19. Juli 2002 handelt es sich offensichtlich um eine Reaktion auf eine Mitteilung seitens des DPMA gemäß § 47 Abs 3 MarkenG aF, nach der der im Register eingetragene Inlandsvertreter bei Überschreiten der 2-monatigen Zahlungsfrist für die Schutzverlängerungsgebühr über einen drohenden Rechtsverlust informiert wurde. Im Schreiben vom 19. Juli 2002 weisen die Inlandsvertreter die US-Vertreter der Markeninhaberin offensichtlich darauf hin, dass sie gemäß früheren Weisungen nicht für die Zahlung der Verlängerungsgebühren verantwortlich seien und eine Zahlung mit Aufschlag spätestens bis zum 30. September 2002 erfolgen müsse. Insoweit hat die Beschwerdeführerin ihren Verpflichtungen aus ihrer Funktion als Inlandsvertreterin der Markeninhaberin Genüge getan (aA EPA ABI 1993, 422).

2. Daneben agieren die Verfahrensbevollmächtigten im vorliegenden Fall aber auch als Beauftragte der Firma C... und wurden von dieser mit oben erwähntem Schreiben vom 29. August 2002 beauftragt (Anlage A2), die Schutzverlängerungsgebühr für die Marke zu entrichten.

Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist kann nur gewährt werden, wenn die Frist ohne Verschulden versäumt worden ist, wobei ein Verschulden auf Seiten der Verfahrensbevollmächtigten grundsätzlich der Markeninhaberin zuzurechnen ist, § 85 Abs 2 ZPO iVm § 91 MarkenG.

a. Handelt es sich bei dem Beauftragten um einen Anwalt oder Patentanwalt, kann ein Verschulden zu verneinen sein, wenn sicher gestellt und nachgewiesen ist, dass in Bezug auf die Auswahl, Unterweisung und Überwachung von Büropersonal die erforderliche Sorgfalt angewendet wurde und insbesondere kein Organisationsverschulden im Sinne einer mangelhaften Büroorganisation vorliegt, die das Auftreten von Fehlern seitens der Büroangestellten begünstigen könnte. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss nicht jede einzelne Tätigkeit eines zuverlässig arbeitenden und stichprobenartig überwachten Angestellten überprüft werden (vgl Busse, Patentgesetz, 6. Aufl, § 123, Rdnr 33).

Insofern kann der vom DPMA geäußerten Auffassung nicht gefolgt werden, dass vorliegend ein der Markeninhaberin zurechenbares Verschulden ihrer Verfahrensbevollmächtigten vorgelegen habe, da diese die von Sachbearbeitern bewirkte Einzahlung von Schutzverlängerungsgebühren nur stichpunktartig kontrolliert hätten.

b. Ein der Markeninhaberin zurechenbares Organisationsverschulden der von der Firma C... mit der Gebührenzahlung beauftragten Patentanwälte ist nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen.

Nach dem Vortrag der Patentanwälte werden die in den Auftragsschreiben von C... genannten Fristen noch einmal von den Sachbearbeitern überprüft. Dies geschieht durch Abgleich gegen die aus dem Markenregister ersichtlichen Fristen. Stimmen die Fristen von C... mit den von den Sachbearbeitern berechneten Fristen überein, wird der Zahlungsauftrag in ein Fach gelegt, das den Monat bezeichnet, in dem die Einzahlung der Schutzverlängerungsgebühr fällig ist. Bei der Bearbeitung der Zahlungsaufträge der Firma C... war allerdings zu beachten, dass die dort genannten Fristen nicht immer korrekt berechnet waren und die Aufträge von C... zum Teil zu einem Zeitpunkt eingegangen sind, zu dem eine Bezahlung der Schutzverlängerungsgebühr nur noch gegen Aufschlag möglich oder gar nicht mehr möglich war (siehe zB Anlage A1 und Anlage B1). Insofern

hatte die Kanzlei Veranlassung, die von der Firma C... genannten Fristen zu überprüfen, und musste regelmäßig davon ausgehen, dass, selbst wenn es sich um eine korrekt ermittelte Frist handelte, nur noch ein kurze Zeitspanne für die Abwicklung der Gebührenzahlung zur Verfügung stand. Weiterhin führen die Patentanwälte aus, dass in den Fällen, in denen es zu einer Divergenz von einer von der Firma C... genannten und von den Sachbearbeitern ermittelten Frist kam, die neue Frist notiert wurde und das Auftragschreiben der Firma C... in einem Extrafach abgelegt wurde.

Demnach sind der Mitarbeiterin im vorliegenden Fall zwei Fehler unterlaufen, indem sie die zu beachtende Frist nicht notiert und darüber hinaus den Auftrag im falschen Fach, nämlich für Oktober 2002 abgelegt hat. Dass es allerdings Vorkehrungen im Kanzleibetrieb gegeben hat, solche unter Umständen nahe- liegenden Fehler zu vermeiden, ergibt sich aus der Anlage 5 des Schriftsatzes vom 21. November 2002, mit dem die Verfahrensbevollmächtigten den Antrag auf Wiedereinsetzung vor der Markenabteilung begründen. Im Vorspann der als „Mitteilung an Alle“ überschriebenen Anweisung vom 26. November 2002 wird an die „ständige Organisationsanweisung bezüglich der Einzahlung von Ver- längerungsgebühren“ erinnert, woraus abzuleiten ist, dass die in der „Mitteilung an Alle“ aufgeführten Schritte bereits vor der fehlerhaften Bearbeitung des Auftrags der Firma C... zu beachten gewesen sind.

Durch die Eidesstattlichen Versicherungen des Verfahrensbevollmächtigten und der Sachbearbeiterin wurde hinreichend glaubhaft gemacht, dass es sich bei der Sachbearbeiterin Frau Sch... um eine ansonsten zuverlässige, erfahrene Patentfachangestellte handelt, die mit der Überwachung von Fristen und der Bearbeitung von Einzahlungsaufträgen ohne weiteres betraut werden konnte und durfte. Der von der Markenabteilung geäußerten Auffassung, die Anträge der Verfahrensbevollmächtigten auf Wiedereinsetzung in weiteren Fällen zeigten, dass dies nicht der Fall ist, ist nicht beizutreten, da es sich hier nach dem Vortrag der Verfahrensbevollmächtigten um Rechtsverluste handelte, die auf Fehler einer

anderen Mitarbeiterin zurückzuführen waren, die mittlerweile nicht mehr in der Kanzlei arbeitet. Wenn Unzulänglichkeiten bei der Einweisung bzw. Überwachung dieser anderen Mitarbeiterin aufgetreten sind, sind diese jedenfalls nicht Frau Sch... zuzurechnen, sondern wären geeignet, den Arbeitsablauf und die Organisation der Kanzlei zu überdenken. Bei der im vorliegenden Fall verantwortlichen Sachbearbeiterin konnten die Verfahrensbevollmächtigten davon ausgehen, dass angesichts der langjährigen Berufserfahrung und des bis dahin fehlerfreien Arbeitens über das Übliche hinaus notwendige Stichproben nicht notwendig sind.

Dem Wiedereinsatzantrag war daher statt zu geben und der Beschluss der Markenabteilung vom 3. Januar 2003 aufzuheben.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na