



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 87/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke R 318 723

(SB 79/04 Lösch)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerden der Markeninhaberin werden zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat am 23. Februar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, der IR-Marke R 318 723 den Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen Verfalls vollständig zu entziehen (§§ 115 Abs. 1, 49 Abs. 1 MarkenG). Von diesem Antrag hat die Markenabteilung den seinerzeitigen Inlandsvertreter der Markeninhaberin mit Schreiben vom 16. Juli 2004, das ihm am 23. Juli 2004 zugegangen ist, gemäß §§ 53 Abs. 2, 107 MarkenG unterrichtet und unter Nennung der Zwei-Monats-Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG aufgefordert mitzuteilen, ob die Markeninhaberin der beantragten Schutzentziehung widerspreche. Nachdem innerhalb der Frist ein Widerspruch nicht eingegangen ist, hat die Markenabteilung der IR-Marke R 318 723 den Schutz entzogen und dies dem Inlandsvertreter der Markeninhaberin mit Schreiben vom 3. Februar 2005 mitgeteilt.

Mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Mai 2005 eingegangenen Schreiben hat die Markeninhaberin durch ihre deutschen Vertreter Wiederein-

setzung in die Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG beantragt und zugleich der Schutzentziehung widersprochen. Zur Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrags hat sie vorgetragen: Mit Telefax vom 7. September 2004 hätten die französischen Vertreter der Markeninhaberin deren deutsche Vertreter davon unterrichtet, dass ihrem Inlandsvertreter ein Antrag auf Schutzentziehung zugestellt worden sei und dass sie, die deutschen Vertreter, hiergegen Widerspruch einlegen sollten. Daraufhin sei in deren Kanzlei durch die für die Fristüberwachung zuständige Bürokräft umgehend eine Fristvornotierung für den 10. September 2004 und eine Fristnotierung für den 20. September 2004 im Fristenbuch der Kanzlei und in der Akte vorgenommen worden. Sowohl die Vornotierung als auch die Fristnotierung seien danach ohne ersichtlichen Grund gestrichen worden, ohne dass die Akte dem Vertreter vorgelegt worden sei, was zur Versäumung der Widerspruchsfrist und zum Rechtsverlust geführt habe. Am 24. März 2005 seien die deutschen Vertreter durch die Markeninhaberin davon unterrichtet worden, dass der IR-Marke vom Deutschen Patent- und Markenamt der Schutz in Deutschland entzogen worden sei, weil kein Widerspruch eingelegt worden sei. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Widerspruchsfrist sei rechtzeitig gestellt und auch im übrigen zulässig. Er sei auch begründet, weil es an einem Verschulden der Markeninhaberin und ihrer Vertreter an der Versäumung der Widerspruchsfrist fehle. Insbesondere schließe die von den deutschen Vertretern eingeführte Büroorganisation bei Befolgung der bestehenden Büroanweisungen eine Fristversäumnis aus. Die für die Bearbeitung von Fristsachen zuständige Bürokräft werde in regelmäßigen Abständen auf ihre Zuverlässigkeit hin überprüft und habe sich in den acht Jahren ihrer Tätigkeit als eine zuverlässige Kraft erwiesen und stets fehlerfrei gearbeitet. Die Streichung der Vorfrist sowie der Frist zur Einlegung des Widerspruchs sei vorliegend offenbar auf eine nicht ohne Komplikationen verlaufene Zahnbehandlung und dadurch bedingte Schmerzen auf Seiten der Sachbearbeiterin zurückzuführen.

Der Markeninhaber, dem die Begründung des Wiedereinsetzungsantrags zugestellt worden ist, hat die Ansicht vertreten, die deutschen Vertreter der Markenin-

haberin hätten die Widerspruchsfrist schuldhaft versäumt, was sich die Markeninhaberin zurechnen lassen müsse. Sie hätten für zwei voneinander unabhängige Lösungsverfahren dasselbe interne Aktenzeichen „220/253 W 2“ vergeben. Unter diesem Aktenzeichen hätten sie in Sachen der IR-Marke 2 R 172 609/33 - SB 78/04 Lösch - mit Schriftsatz vom 24. Juni 2004 Widerspruch gegen die Löschung dieser Marke eingelegt. Offensichtlich auf Grund dieses Widerspruchs in der Parallelsache seien in der vorliegenden, unter demselben internen Aktenzeichen geführten Sache die Vorfrist und die Frist gestrichen worden. Dieser Fehler habe durch Vergabe gesonderter interner Aktenzeichen vermieden werden können. Die Vergabe identischer Aktenzeichen für unterschiedliche Vorgänge entspreche nicht den in einem Kanzleibetrieb zu beachtenden Sorgfaltspflichten. Diese Sorgfaltspflichtverletzung sei auch ursächlich für die Versäumung der Widerspruchsfrist.

Die Markenabteilung hat den Wiedereinsetzungsantrag durch Beschluss vom 23. Januar 2006 als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Versäumung der Widerspruchsfrist beruhe zumindest mitursächlich auf einer mangelhaften Büroorganisation der deutschen Vertreter der Markeninhaberin, was sich diese gemäß § 85 Abs. 2 ZPO wie eigenes Verschulden zurechnen lassen müsse. Aus den von ihren Vertretern vorgelegten Auszügen aus dem Fristenbuch ergebe sich, dass diese für alle markenrechtlichen Verfahren, die sie für die Markeninhaberin führe, stets dasselbe interne Aktenzeichen verwende. Auch das vorliegende Schutzentziehungsverfahren S 79/04 sowie das parallele Schutzentziehungsverfahren S 78/04, das ebenfalls einen Lösungsantrag wegen Verfalls gegen eine weitere Marke der Markeninhaberin betroffen habe, seien unter dem gleichen internen Geschäftszeichen „220/253 W 2“ geführt worden. Auch wenn im Fristenbuch hinter dem internen Geschäftszeichen zusätzlich das amtliche Aktenzeichen notiert worden sei, sei dennoch nicht auszuschließen gewesen, dass die vorangestellte, gemeinsame interne Bezeichnung Verwechslungen der einzelnen Verfahren begünstige. Im Einzelfall könne dies dazu führen, dass eine Fristnotierung fälschlicherweise gestrichen werde, weil sie wegen eines

ebenfalls fristgebundenen, jedoch bereits abgesetzten Schriftsatzes in einem anderen Verfahren als erledigt betrachtet werde. Die Verwendung desselben internen Aktenzeichens für verschiedene Verfahren mit abweichenden Fristen stelle einen organisatorischen Mangel dar, der von den Vertretern der Markeninhaberin zu verantworten und der Markeninhaberin zuzurechnen sei (BGH NJW-RR 1999, 716 – Dieselbe Handakte für zwei Rechtsstreite). Diese Fehlerquelle sei für die deutschen Vertreter auch durchaus erkennbar gewesen, weil in den jeweiligen Verfahren bereits mehrere, darunter auch fristgebundene Schriftsätze unter demselben internen Geschäftszeichen abgesetzt worden seien.

Mit weiterem Beschluss vom 19. Mai 2006 hat die Markenabteilung ihren Beschluss vom 23. Januar 2006 hinsichtlich der Bezeichnung der Markeninhaberin und Antragsgegnerin berichtigt.

Gegen den ihr am 2. Juni 2006 zugestellten Berichtigungsbeschluss hat die Markeninhaberin am 8. Juni 2006 Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 23. Januar 2006 aufzuheben und sie in die Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG wieder einzusetzen.

Zur Begründung hat sie geltend gemacht, die Versäumung der Widerspruchsfrist beruhe nicht auf einer mangelhaften Büroorganisation, sondern allein auf einem Versehen einer bei ihren deutschen Vertretern tätigen Bürokraft. Ihre deutschen Vertreter verwendeten die in der Kanzlei vergebenen internen Geschäftszeichen bei Amts- und Gerichtsverfahren nur als Handhabungshilfe, weshalb die Amts- bzw. Gerichtsaktenzeichen mitnotiert würden und ausschließlich diese für die Beurteilung, ob eine Frist gestrichen werde oder nicht, herangezogen würden. Dadurch sei eine versehentliche Streichung einer Frist wegen gleicher interner Bezeichnung ausgeschlossen. Die von der Markenabteilung im angefochtenen Beschluss angeführte Entscheidung des Bundesgerichtshofs betreffe einen mit dem

vorliegenden Fall nicht vergleichbaren Sachverhalt. Dort seien keine Maßnahmen für eine klare Zuordnung einer Berufungsbegründung zu einem der selbständigen Aktenteile getroffen worden, während die deutschen Vertreter eine Akte verwendet hätten, die aus selbständigen, mit gelblichen Kartonstreifen, die über den seitlichen Rand der DIN A 4 – Seiten hinausragten, markierten einzelnen Teilen bestanden habe, so dass die Verwechslungsgefahr nicht größer gewesen sei als bei isoliert geführten Akten. Diese Verfahrensweise praktiziere die Kanzlei der deutschen Vertreter z. B. auch bei IR-Marken mit verschiedenen Länderanteilen. Auch die Länderanteile würden über ein und dasselbe interne Geschäftszeichen geführt und über weitere offizielle Länderkürzel unterschieden. Weiterhin hat die Markeninhaberin eine eidesstattliche Versicherung der bearbeitenden Bürokräft der deutschen Vertreter sowie Abbildungen der Anwaltsakte beigefügt.

Auf den Hinweis des Senats, dass sich die eingelegte Beschwerde gegen den von der Markenabteilung erlassenen Berichtigungsbeschluss richte und zum Zeitpunkt ihrer Einlegung die Frist zur Einlegung einer Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung vom 23. Januar 2006, zugestellt am 10. April 2006, bereits abgelaufen gewesen sei, hat die Markeninhaberin vorgetragen, sie habe bereits mit Schreiben vom 3. Mai 2006 auch gegen den Beschluss der Markenabteilung vom 23. Januar 2006 Beschwerde eingelegt und dazu auch die Beschwerdegebühr entrichtet. Zum Nachweis hierfür hat sie eine Kopie des Beschwerdeschreibens vom 3. Mai 2006, des zugehörigen Telefax-Sendeberichts sowie der unter dem gleichen Datum erteilten Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr übersandt.

Auf den nach der Senatsberatung vom 24. Januar 2007 übersandten weiteren Hinweis des Senats vom 27. Januar 2007, dass ein Eingang der Beschwerde vom 3. Mai 2006 sowie der zugehörigen Beschwerdegebühr im Deutschen Patent- und Markenamt nicht feststellbar sei, hat die Markeninhaberin den vom Patentamt mit Eingangsstempel „4. Mai 2006“ versehenen Rückschein zu der Beschwerde vom 3. Mai 2006 vorgelegt. Weiterhin ist zwischenzeitlich vom Deutschen Patent- und

Markenamt auch die Zahlungsanzeige über die Einzahlung der Beschwerdegebühr zum 3. Mai 2006 erstellt und zur vorliegenden Akte übergeben worden.

II

Die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Mai 2006 und am 8. Juni 2006 eingegangenen Beschwerden der Markeninhaberin sind zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Beschwerde der Markeninhaberin vom 4. Mai 2006:

Die Markeninhaberin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2006 am 4. Mai 2006 wirksam Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt.

Bereits durch die von den deutschen Vertretern der Markeninhaberin auf Nachfrage des Senats gemachten Angaben und die diesbezüglich vorgelegten Unterlagen, insbesondere die Eingangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts mit dem Eingangsdatum „04.05.2006“ sowie die Zahlungsanzeige mit Einzahlungstag „03.05.2006“, steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Markeninhaberin gegen den Beschluss der Markenabteilung vom 23. Januar 2006 Beschwerde eingelegt hat und dass diese Beschwerde am 4. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Diese dem Bundespatentgericht von der Markenabteilung nicht vorgelegte Beschwerde ist auch tatsächlich zu den Akten des Deutschen Patent- und Markenamts gelangt, jedoch – trotz zutreffender Benennung des Aktenzeichens durch die Markeninhaberin – nicht zu den Akten der hier betroffenen IR-Marke R 318 723, sondern zu den Akten der ebenfalls im Eigentum der Markeninhaberin stehenden IR-Marke 2 R 172 609, die dem Senat ebenfalls vorliegen. Über diese Beschwerde ist, da sie dem Senat vorliegt, im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens mit zu entscheiden,

auch wenn es an einer ausdrücklichen Vorlage dieser Beschwerde durch das Deutsche Patent- und Markenamt fehlt.

Die am 4. Mai 2006 eingelegte Beschwerde ist auch zulässig. Insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt worden.

Durch Zustellung des Beschlusses der Markenabteilung vom 23. Januar 2006 ist trotz der darin unzutreffenden Bezeichnung der Markeninhaberin die Rechtsmittelfrist in Lauf gesetzt worden, weil die Markeninhaberin – wie sich aus der entsprechenden Notification der OMPI „Modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire“ und der auf Anfrage erfolgten Bestätigung durch ihre deutschen Vertreter ergibt – nur ihren Namen geändert hat und somit der Beschluss gegenüber der richtigen, nur namentlich unzutreffend bezeichneten Person ergangen ist. Auch die am 10. April 2006 erfolgte Zustellung des Beschlusses vom 23. Januar 2006 an die Inlandsvertreter der Markeninhaberin war wirksam, weil durch die bloße Namensänderung das Inlandsvertreterverhältnis nicht beendet worden ist.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist jedoch nicht begründet, da die Markeninhaberin der Schutzentziehung nicht innerhalb der in § 53 Abs. 3 MarkenG bestimmten Frist von zwei Monaten nach der Unterrichtung über den Schutzentziehungsantrag widersprochen hat und auch keine Gründe vorgetragen und glaubhaft gemacht hat, die es rechtfertigen würden, sie in die versäumte Widerspruchsfrist wieder einzusetzen.

Gemäß § 91 Abs. 1 MarkenG ist in eine gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht einzuhaltende Frist auf Antrag wieder einzusetzen, wer ohne Verschulden verhindert war, diese Frist einzuhalten. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Fristversäumung dann ohne Verschulden erfolgt, wenn die übliche Sorgfalt angewendet worden ist, deren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Umständen des Einzelfalls zumutbar war. Mangelnde Sorgfalt vertretungsberechtigter Personen ist wie eigenes Verschulden der Partei zu werten. Dies gilt wegen § 85

Abs. 2 ZPO auch für das Verschulden von Verfahrensbevollmächtigten (BGH GRUR 2000, 1010 – Schaltmechanismus; GRUR 2003, 724 – Berufungsfrist).

Die Versäumung der Widerspruchsfrist durch die von der Markeninhaberin mit der Widerspruchseinlegung beauftragten deutschen Vertreter beruht, wie bereits die Markenabteilung zutreffend festgestellt und begründet hat, maßgeblich auf einem Organisationsverschulden in der Kanzlei der deutschen Vertreter, das sich die Markeninhaberin gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO wie eigenes Verschulden zurechnen lassen muss.

Die Büroorganisation in einer Anwaltskanzlei muss gewährleisten, dass durch einen Fristenkalender eine wirksame Kontrolle der Fristen und der Absendung fristgebundener Schriftsätze erfolgt. Hinsichtlich der insoweit erforderlichen Einzelmaßnahmen stellt die Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen (st. Rspr., vgl. z. B. BGH NJW 1988, 2804 f.). Diesen Anforderungen genügt die von den deutschen Vertretern der Markeninhaberin dargelegte Büroorganisation nicht.

Die deutschen Vertreter der Markeninhaberin haben, wie sich aus ihren sämtlichen an das Deutsche Patent- und Markenamt und an das Bundespatentgericht gerichteten Schriftsätzen im vorliegenden Verfahren und auch aus dem an das Amt gerichteten Widerspruchsschriftsatz in dem parallelen Lösungsverfahren zu der IR-Marke 2 R 172 609 zweifelsfrei ergibt, beide Lösungsverfahren in ihrer Kanzlei unter demselben internen Geschäftszeichen „220/253“ geführt. Dies hat bei den zeitgleich gestellten Lösungsanträgen wegen Verfalls dazu geführt, dass die Frist (und die zugehörige Vorfrist) zur Erhebung des Widerspruchs gegen die Löschung nur einmal unter dem internen Geschäftszeichen der Vertreter in das Fristenbuch eingetragen worden ist. Diese auch von den deutschen Vertretern nicht bestrittene Tatsache, die auf der Führung verschiedener Verfahren unter ein und demselben Aktenzeichen beruht, ist ursächlich dafür gewesen, dass die Frist und die Vorfrist für die Einlegung des Widerspruchs bereits nach der Einlegung des Widerspruchs gegen die Löschung der IR-Marke 2 R 172 609 gestrichen wor-

den sind, obwohl im vorliegenden Verfahren ein Widerspruch nicht eingelegt worden war, und deshalb ein rechtzeitiger Widerspruch gegen die Löschung der Marke IR 318 723 versäumt worden ist. Eine solche Akten- und Fristenkalender-Organisation stellt, wie auch der vorliegende Sachverhalt veranschaulicht, eine potentielle Fehlerquelle und - wie der Bundesgerichtshof wiederholt zum Ausdruck gebracht hat (vgl. z. B. NJW-RR 1999, 716 f. - Dieselbe Handakte für zwei Rechtsstreite) – einen organisatorischen Mangel dar, der der Markeninhaberin wie eigenes Verschulden zuzurechnen ist und eine Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist ausschließt.

Die Beschwerde der Markeninhaberin vom 4. Mai 2006 muss daher erfolglos bleiben.

2. Beschwerde vom 8. Juni 2006:

Die gegen den Berichtigungsbeschluss der Markenabteilung vom 19. Mai 2006 gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist zwar zulässig, kann jedoch in der Sache ebenfalls keinen Erfolg haben, weil die mit diesem Beschluss ausgesprochene Berichtigung der Bezeichnung der Markeinhaberin zu Recht erfolgt ist, was auch die Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegründung nicht in Abrede stellt.

Soweit sich die Markeninhaberin in der Begründung ihrer Beschwerde vom 8. Juni 2006 inhaltlich mit dem Beschluss der Markenabteilung vom 23. Januar 2006 auseinandersetzt, kann dies nicht zur Aufhebung des Beschlusses vom 8. Juni 2006 führen.

Für eine vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abweichende Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten gibt die Sach- und Rechtslage keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Reker

Bb