



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 1/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung S 15 016/21 Wz 1 119 898**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Wort-/Bildmarke 1 119 898 „Ettore“ wurde am 13. Januar 1987 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 25. März 1988. Die Schutzdauer der Marke endete am 31. Januar 2007. Nachdem innerhalb der zuschlagspflichtigen Nachzahlungsfrist (31. Juli 2007) die Verlängerungsgebühren nicht einbezahlt wurden, wurde die Marke mit Verfügung vom 15. Oktober 2007 mit Wirkung zum 1. Februar 2007 im Register gelöscht.

Die hiergegen von der Markeninhaberin beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr hat das Deutsche Patent- und Markenamt in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, es liege keine unverschuldete Fristversäumnis vor. Diese sei auf einen organisatorischen Mangel in der mit der Fristenkontrolle beauftragten Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin zurückzuführen. Es sei nicht ersichtlich und auch nicht ausreichend glaubhaft gemacht, dass durch das Büropersonal der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin eine zuverlässige und rechtzeitige Kontrolle der an das beauftragte Dienstleistungsunternehmen, die Firma european PATENT ANNUITY SERVICE GmbH (nachfolgend: EPAS) gerichteten Anweisung zur Zahlung von Verlängerungsgebühren gewährleistet sei. Insbesondere erfolge keine systematische Ausgangskontrolle von Zahlungsaufträgen mittels Führens eines Postausgangsbuches, eines Fristenkalenders oder einer vergleichbaren Einrichtung. Daher sei auch nicht festgestellt worden, ob EPAS die Zahlungsanweisung erhalten habe. Da dem Vorbringen der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin zufolge am 6. Oktober 2006 mehrere Briefsendungen aus der Anwaltskanzlei durch Diebstahl abhanden gekommen seien, wäre eine Nachfrage bei EPAS, ob dieser die Zahlungsanweisung zugegangen sei, veranlasst gewesen. Die Markeninhaberin könne sich auch nicht auf eine interne Anweisung an das Personal

ihrer Verfahrensbevollmächtigten berufen, wonach eine Nachfrage bei EPAS zu erfolgen habe, falls vor Fristablauf EPAS den erledigten Zahlungsauftrag noch nicht in Rechnung gestellt habe. Abgesehen von der mangelnden Glaubhaftmachung einer solchen Anweisung sei nicht ersichtlich, auf welche Weise an einen bevorstehenden Fristablauf erinnert und inwieweit eine erforderliche Nachfrage bei EPAS kontrolliert und dokumentiert werde.

Gegen die Zurückweisung ihres Wiedereinsetzungsantrags richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung führt sie aus, dem Fristversäumnis liege kein Organisationsmangel in der Fristenüberwachung zugrunde. Mit seiner gegenteiligen Auffassung überspanne das Deutsche Patent- und Markenamt die an eine Fristenkontrolle zu stellenden Anforderungen. Mit der Überwachung der Jahres- und Verlängerungsgebühren in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin sei eine zwischenzeitlich aus Altersgründen ausgeschiedene Sekretärin, H..., betraut worden. H... habe diese Tätigkeit mehr als zehn Jahre mit höchster Sorgfalt ausgeübt und sei dabei stichprobenartig kontrolliert worden. H... habe weisungsgemäß nach Erhalt des Auftragsschreibens der Markeninhaberin vom 25. September 2006, die Verlängerungsgebühr zu zahlen, auf dem Erinnerungsschreiben von EPAS vom 31. Juli 2006 das Feld „bezahlen“ angekreuzt, den Auftrag unterschrieben und das Auftragsschreiben an EPAS auf den Postausgangsstapel der Kanzlei gelegt, von wo aus es sodann zur Post gebracht und an EPAS zurückgesandt worden sei. Bei dieser, den Anweisungen der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin entsprechenden Vorgehensweise sei es nicht erforderlich, ein Postausgangsbuch zu führen. Dies gelte umso mehr, als in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin eine Fristenkontrolle vor Fristablauf mit Wiedervorlage und Gegenkontrolle vorgesehen sei. Aus unerklärlichen Gründen sei gleichwohl nicht entdeckt worden, dass EPAS den Auftrag zur Zahlung der Verlängerungsgebühren nicht erledigt habe. Ein eventueller Organisationsmangel bei der Fristenkontrolle sei jedenfalls nicht ursächlich für das Fristversäumnis geworden, nachdem das Erinnerungsschreiben an EPAS versandt worden sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. August 2008 und 7. September 2009 aufzuheben und die Markeninhaberin in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nebst Verspätungszuschlag wieder einzusetzen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

## II

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist unbegründet. Die angegriffene Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrages der Markeninhaberin durch das Deutsche Patent- und Markenamt ist nicht zu beanstanden; sie entspricht der Sach- und Rechtslage.

Die Markeninhaberin hat die Frist zur Einzahlung der Verlängerungsgebühr versäumt. Diese ist gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG am 31. Januar 2007 fällig gewesen und hätte ohne die Gefahr eines Rechtsverlustes noch bis 31. Juli 2007 (mit Verspätungszuschlag) bezahlt werden können (§ 64a MarkenG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Nachdem innerhalb dieser Zahlungsfristen die Verlängerungsgebühr nicht einbezahlt wurde, wurde die verfahrensgegenständliche Marke gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG gelöscht.

Der Wiedereinsetzungsantrag der Markeninhaberin ist statthaft, da die nicht rechtzeitig erfolgte Einzahlung der Verlängerungsgebühr zur Löschung der Marke und damit zu einem Rechtsnachteil führte. Der Antrag wurde innerhalb der zweimonatigen Frist des § 91 Abs. 2 MarkenG gestellt, nachdem die Markeninhaberin ihrem Vorbringen zufolge am 14. November 2007 vom Deutschen Patent- und Markenamt darüber informiert wurde, dass die Verlängerungsgebühr nicht rechtzeitig

einbezahlt worden war. Auch die am 31. Januar 2008 abgelaufene Jahresfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG ist gewahrt.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist allerdings nicht begründet. Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann Wiedereinsetzung gewährt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft darlegt, dass er ohne Verschulden verhindert war, eine Frist einzuhalten, deren Versäumnis nach den gesetzlichen Vorschriften einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Dem Antragsteller ist dabei das Verschulden eines Bevollmächtigten im Sinne von § 85 Abs. 2 ZPO wie eigenes Verschulden zuzurechnen. Bei der Beurteilung des Verschuldens ist als Maßstab die Beachtung der üblichen, im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt zugrunde zu legen, wobei die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht nicht überspannt werden dürfen (vgl. BGH NJW 1985, 1710; BPatG, Beschluss vom 24. September 2002 - 24 W (pat) 145/02; *Schulte* PatG, 8. Aufl. 2008, § 123 Rn. 77 m. w. N.).

Die vom beauftragten Vertreter durchzuführende Fristenkontrolle muss so organisiert sein, dass bei einwandfreier Handhabung durch das Büropersonal eine Frist nicht versäumt wird. Die Organisation der Kontrolle muss „wasserdicht“ sein und bei Befolgung der Anweisungen gewährleisten, dass Fristen nicht versäumt werden können (vgl. *Schulte* a. a. O., § 123 Rn. 121 m. w. N.). Dass das Fristenüberwachungssystem in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin diesen Anforderungen in ausreichendem Umfang Gewähr leiste, lässt sich dem Vorbringen der Markeninhaberin nicht entnehmen. Überdies fehlt es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung von Umständen, die ein Organisationsverschulden im vorliegenden Fall ausschließen.

Zu dieser Frage ist zunächst auf die ausführlichen und in der Sache zutreffenden Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamts zu verweisen, denen sich der Senat vollumfänglich anschließt. Selbst unter Zugrundelegung des Beschwerdevorbringens der Markeninhaberin, wonach die Sekretärin, H..., das Erinnerungsschreiben an EPAS auf den Postausgangsstapel gelegt habe und die-

ses sodann zur Post gebracht worden sei, lässt sich das Fristversäumnis nicht auf mangelndes Verschulden in der Organisationsstruktur der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin zurückführen. Das Fehlen einer schriftlichen Ausgangskontrolle von Fristsachen hat im Streitfall dazu geführt, dass nicht mehr festgestellt werden konnte, ob das Erinnerungsschreiben zu den Postsendungen gehörte, die Anfang Oktober 2007 aufgrund eines vermeintlichen Diebstahls abhanden gekommen sind. Zudem hätte es zwar grundsätzlich nicht einer Nachfrage bei EPAS bedurft, ob dort das Erinnerungsschreiben eingegangen ist. Da aufgrund des im fraglichen Zeitraum liegenden Diebstahlereignisses allerdings begründete Zweifel an einer ordnungsgemäßen Postbeförderung bestanden haben, hätten sich die Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin bei EPAS nach dem Erhalt des Erinnerungsschreibens erkundigen müssen (vgl. BVerfG NJW 1995, 1210; *Schulte* a. a. O., § 123 Rn. 100, 133). Der Vortrag der Markeninhaberin lässt - neben fehlender Glaubhaftmachung - auch nicht den Schluss zu, dass es aufgrund eines nicht von ihren Verfahrensbevollmächtigten zu vertretenden Verschuldens zu einer fehlerhaften Ablage des Informationsschreibens des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2007 über den Ablauf der Schutzdauer gekommen sei. Schließlich kann sich die Markeninhaberin auch nicht mit Erfolg darauf berufen, in der Kanzlei ihrer Verfahrensbevollmächtigten sei ein vor Fristablauf greifendes Kontrollsystem mit Wiedervorlage und Gegenkontrolle vorgesehen. Zum einen ist dieses Vorbringen, worauf in der angegriffenen Erinnerungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ausdrücklich hingewiesen wurde, nicht glaubhaft gemacht. Zum anderen vermag es den Verschuldensvorwurf nicht zu beseitigen, nachdem sich der Vortrag der Markeninhaberin nicht zum Inhalt dieses Kontrollsystems verhält. So bleibt insbesondere offen, ob die Wiedervorlage schriftlich dokumentiert wird und aus welchem Grunde die Gegenkontrolle hier nicht funktioniert hat. Schließlich erklärt der Vortrag der Markeninhaberin auch nicht, warum das Säumnis während der Zeit zwischen der vermeintlichen Versendung des Erinnerungsschreibens Ende September/Anfang Oktober 2006 und dem Ende der Zahlungsfrist für die Verlängerung der Schutzfrist am 31. Juli 2007 unbemerkt blieb. Aus welchem Grunde nicht aufgefallen ist, dass

trotz Auftragserteilung an EPAS in der Folgezeit weder eine Auftragsbestätigung, noch eine Verlängerungsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin eingegangen ist, lässt der Vortrag der Markeninhaberin offen.

Bei dieser Sachlage konnte dem Wiedereinsetzungsantrag der Markeninhaberin nicht stattgegeben werden. Sie kann auch nicht damit gehört werden, dass ein Organisationsmangel in der Fristenkontrolle ihrer Verfahrensbevollmächtigten nicht ursächlich für das Fristversäumnis geworden sei. Sämtliche der vorstehend erwähnten Gründe hätten bei Wahrung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt das Fristversäumnis verhindert und waren - jeweils für sich genommen - kausal für die versäumte Zahlungsfrist (fehlende Nachfrage bei EPAS, ob das Erinnerungsschreiben zugegangen ist; fehlerhafte Ablage des Schreibens des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2007; ungenügende Fristen-„Endkontrolle“). Aus welchen Gründen das Erinnerungsschreiben an EPAS tatsächlich abhanden gekommen ist, ist insoweit ohne Belang.

Der Senat sah keinen Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch erfordert die Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Entscheidung beruht auf den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Frage einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter Würdigung der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falles.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb