



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 530/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 30 329**

**(Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in voller Höhe wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin war als Inhaberin der am 27. Mai 1999 angemeldeten Marke 399 30 329 in das Markenregister eingetragen. Die Marke ist gemäß patentamtlicher Löschungsverfügung vom 29. Januar 2010 gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG wegen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr gelöscht worden. Mit Schriftsatz vom 4. August 2010 hat die Markeninhaberin beim Deutschen Patent- und Markenamt Wiedereinsetzung in die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr beantragt mit der Begründung, die rechtzeitige Zahlung sei unterblieben, weil der Geschäftsführer der Anmelderin wegen der Belastungen durch die Finanzkrise 2009 die Frist übersehen hätte. Zugleich hat die Anmelderin die fällige Verlängerungsgebühr im Wege der Einzugsermächtigung gezahlt.

Ohne weiteren rechtlichen Hinweis hat die Markenabteilung der Anmelderin daraufhin einen Beschlusstext vom 30. September 2010 zugestellt. Nach diesem Text sollte der Antrag der Anmelderin zurückgewiesen werden mit der Begründung, dass gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden könne, weil im Zeitpunkt des Antrages auf Wiedereinsetzung im August 2009 die versäumte Frist bereits länger als ein Jahr zurückgelegen hätte. Dabei ist die Markenabteilung davon ausgegangen, dass im Fall der Zahlung der Verlängerungsgebühr die Jahresfrist gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG mit Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer begänne.

Das wäre hier der 30. Mai 2009 gewesen. Ausgehend von dieser Annahme war die Markenabteilung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Jahresfrist gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG bereits am 30. Mai 2010 und damit vor Einreichung des Wiedereinsetzungsantrages abgelaufen gewesen sei.

Auf die Zustellung des Beschlusstextes vom 30. September 2010 hin hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Die Markenabteilung hat daraufhin gemäß § 66 Abs. 5 Satz 1 MarkenG geprüft, ob der Beschwerde abgeholfen werden sollte. Zu dieser Frage wird in einem Vermerk vom 7. Dezember 2010, Bl. 35 der Amtsakte, wie folgt Stellung genommen: Die Berechnung der Frist gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG in dem Beschlusstext vom 30. September 2010 sei sachlich falsch. Tatsächlich würde die Frist erst nach Ablauf der ersten 6 Monate nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer zu laufen beginnen, in denen ein Markeninhaber gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG die fällige Verlängerungsgebühr, sei es ohne Verspätungszuschlag, sei es mit Verspätungszuschlag wirksam nachzahlen kann. Von einer Abhilfe der Beschwerde solle jedoch abgesehen werden, weil die Anmelderin nicht schlüssig dargetan habe, dass sie die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr ohne eigenes Verschulden versäumt habe, und der Wiedereinsetzungsantrag aus diesem Grund hätte zurückgewiesen werden müssen.

Danach hat die Markenabteilung die Beschwerde gemäß § 66 Abs. 5 Satz 4 MarkenG dem Patentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Mit Beschluss vom 1. März 2011 hat der erkennende Senat die Feststellung getroffen, dass in dem Verfahren über die Wiedereinsetzung der Anmelderin in die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr noch kein Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vorlag und die Beschwerde der Anmelderin deswegen gegenstandslos war. Grund für diese Entscheidung war die Tatsache, dass sich für den Beschlusstext vom 30. September 2011 kein unterschriebenes Original feststellen ließ.

Unter dem 17. Mai 2011 hat die Markenabteilung nunmehr einen unterschriebenen Beschluss erlassen, dessen Text im Übrigen mit dem Beschlusstext vom 30. September 2010 identisch ist.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Die Markenabteilung hat wiederum gemäß § 66 Abs. 5 Satz 1 MarkenG geprüft, ob der Beschwerde abgeholfen werden sollte. Zu dieser Frage wird in einem Vermerk vom 1. Juni 2011, Bl. 76 der Amtsakte, auf der Linie des Vermerks vom 7. Dezember 2010, Bl. 35 der Amtsakte, Stellung genommen. Danach hat die Markenabteilung die Beschwerde gemäß § 66 Abs. 5 Satz 4 MarkenG dem Patentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Im Laufe dieses zweiten Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin den Antrag gestellt, gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Mit Schriftsatz vom 19. September 2011 hat die Anmelderin diesen Antrag wiederholt und ihre Beschwerde zurückgenommen.

## II.

1. Mit der Rücknahme der Beschwerde ist der angegriffene Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 2011 bestandskräftig geworden. Damit bleibt es bei der Zurückweisung des Antrages der Anmelderin auf die Wiedereinsetzung in die Frist für die Zahlung der am 1. Juni 2009 fällig gewordenen Verlängerungsgebühr und bei der Löschung der Marke 399 30 329 wegen nicht rechtzeitiger Zahlung dieser Gebühr.

Die von der Anmelderin im Zusammenhang mit ihrem Wiedereinsetzungsantrag mit Einzugsermächtigung vom 4. August 2010 nachgezahlte Verlängerungsgebühr

in Höhe von 800,00 €, die das Deutsche Patent- und Markenamt eingezogen hat, ist daher ohne Rechtsgrund geleistet worden und ist der Anmelderin zu erstatten.

2. Es ist recht und billig, gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG außerdem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil die Markenabteilung den Wiedereinsetzungsantrag der Anmelderin auch bei Erlass des zweiten Beschlusses vom 17. Mai 2011 wider besseres Wissen sachlich falsch behandelt und so dem Anschein nach den Anlass für die Einlegung der Beschwerde gegeben hat.

Die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr für Marken endet nicht mit Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer, sondern erst mit Ablauf der ersten 6 Monate nach Ablauf der Schutzdauer, weil der Markeninhaber in dieser Zeit gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatKostG die Verlängerungsgebühr noch mit verlängernder Wirkung zahlen kann. Erst mit Ablauf dieser 6 Monate beginnt die Jahresfrist gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG.

Das hatte die Markenabteilung bereits nach Einlegung der Beschwerde gegen die Zustellung des Beschlusstextes vom 30. September 2010 erkannt. Dass bei richtiger Berechnung dieser Frist die Ausschlussfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG dem Wiedereinsetzungsantrag der Anmelderin nicht entgegenstand, hatte die Markenabteilung ebenfalls erkannt. Gleichwohl hat sie auch den Zurückweisungsbeschluss vom 17. Mai 2011 mit der Ausschlussfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG begründet. Es kommt hinzu, dass die Markenabteilung während des gleich zweimal bei ihr anhängigen Wiedereinsetzungsverfahrens die Anmelderin zu keiner Zeit auf die Möglichkeit hingewiesen hat, dass deren Antrag auch deswegen unbegründet sein könnte, weil sie nicht schlüssig dargetan haben könnte, dass sie die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr ohne eigenes Verschulden versäumt habe.

Bei dieser Sachlage war es folgerichtig und für die Markenabteilung auch vorhersehbar, dass sich die Anmelderin gegen den offenkundig falsch begründeten Beschluss durch Einlegung der Beschwerde wehren würde.

Die Beschwerde der Anmelderin war zulässig und ist form- und fristgerecht eingelegt worden. Zur klarstellenden Abgrenzung von dem Fall der Zahlung eines Betrages ohne Rechtsgrund, für dessen Erstattung in Teil A Nr. 301 500 Kostenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 DPMA-Verwaltungskostenverordnung eine Gebühr von 10,- € vorgesehen ist, wird deswegen festgestellt, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Beschwerdegebühr mit Rechtsgrund gezahlt hat. Die Beschwerdegebühr ist der Anmelderin daher in voller Höhe zu erstatten.

Werner

Paetzold

Bayer

Bb