



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 525/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 00 090

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 2. Januar 2004 angemeldete Wortmarke „Vitalaser“ wurde am 16. April 2004 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für verschiedene Waren der Klassen 9 und 10 eingetragen. Inhaber der Marke war ursprünglich Herr H... Die Schutzdauer der Marke endete zum 31. Januar 2014. Mit Schreiben vom 24. März 2014 beantragte der ursprüngliche Markeninhaber beim Deutschen Patent- und Markenamt die Verlängerung des Schutzrechts. Die entsprechende Verlängerungsgebühr wurde jedoch erst nach Ablauf der Zahlungsfrist zum 31. März 2014 am 7. April 2014 im Auftrag des ursprünglichen Markeninhabers von der Firma L... Ltd. & Co. KG bezahlt. Mit Schreiben vom 24. April 2014 wies das Deutsche Patent- und Markenamt den ursprünglichen Markeninhaber auf die Notwendigkeit der Zahlung einer Verspätungsgebühr in Höhe von 50 Euro bis spätestens 31. Juli 2014 hin und informierte zudem darüber, dass die Marke ohne fristgemäße und vollständige Zahlung der Verspätungsgebühr gelöscht werde. Bis zum Fristablauf am 31. Juli 2014 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt keine Zahlung ein. Mit Schreiben vom 3. September 2014 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt dem ursprünglichen Markeninhaber mit, dass die Marke wegen der Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr gelöscht werde. Das Schreiben wurde dem DPMA mit dem Vermerk „Empfänger unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln“ zurückgesandt. Am 23. September 2014 (Eingang auf dem Konto des DPMA) bezahlte der Verfahrensbevollmächtigte des Antragstellers die Verspätungsgebühr und beantragte mit Schreiben vom 24. September 2014, eingegangen beim DPMA am 25. September 2014, Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr sowie die Umschreibung des Schutzrechts auf den Antragsteller, Herrn H1..., den Sohn des ursprünglichen Markeninhabers.

Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Antragsteller das Schutzrecht am 3. Juni 2014 von seinem Vater, dieser vertreten durch seine Bevollmächtigte, Frau S..., erworben habe. Der sehr schutzrechtserfahrene ursprüngliche Markeninhaber sei zuletzt wegen einer Tumorerkrankung geschäftsunfähig gewesen und schließlich am 5. Juni 2014 verstorben. Dem Antragsteller sei die Notwendigkeit der Zahlung einer Verspätungsgebühr nicht bekannt gewesen. Er habe am 22. September 2014 seinen Verfahrensbevollmächtigten mit der Umschreibung des Schutzrechts beauftragt. Erst dieser habe die fehlende Zahlung der Verspätungsgebühr bemerkt.

Die Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts hat zugunsten des Antragstellers als richtig unterstellt, dass dieser das Markenrecht erworben habe, jedoch den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit Beschluss vom 8. Juni 2016 als unbegründet zurückgewiesen. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei form- und fristgerecht gestellt worden. Der Antragsteller habe auch die versäumte Handlung nachgeholt und die Verspätungsgebühr bezahlt. Das Fristversäumnis sei aber nicht unverschuldet. Die Überwachung der Zahlungsfristen obliege den Markeninhabern selbst. Die Zusendung von Informationsschreiben über den Ablauf der Schutzdauer an den Markeninhaber stelle lediglich eine Serviceleistung des DPMA dar. Spätestens mit dem am 3. Juni 2014 eingetretenen Rechtsübergang habe es dem Antragsteller als Rechtsinhaber obliegen, den Schutzdauerablauf der Marke zu überwachen. Dabei sei der Schutzrechtsinhaber verpflichtet, für den ordnungsgemäßen Fortgang des Verfahrens zu sorgen und sich z. B. nach Form und Frist erforderlicher Handlungen zu erkundigen oder gegebenenfalls einen Rechtsanwalt bzw. Patentanwalt hinzuzuziehen. Jeder Inhaber einer Marke habe die Möglichkeit, für die Angelegenheiten hinsichtlich seiner Marken einen Vertreter zu benennen und diesem auch die Fristenüberwachung zu übertragen. Sofern kein Vertreter benannt werde, sei der Markeninhaber für die Fristenkontrolle selbst verantwortlich, was auch die Kenntnis der im Markengesetz gesetzlich geregelten Fristen einschließe. Der Antragsteller habe nicht dargelegt oder glaubhaft gemacht, ob und wie die Fristen

durch den ursprünglichen Markeninhaber kontrolliert worden seien bzw. warum das Fristversäumnis des ursprünglichen Markeninhabers als unverschuldet anzusehen sei. Soweit der Antragsteller sich darauf berufe, dass dieser krankheitsbedingt geschäftsunfähig gewesen sei und ein entsprechendes Attest vorgelegt habe, ergebe sich aus dem Attest nicht, ab welchem Zeitpunkt die Geschäftsunfähigkeit bestanden habe. Im Übrigen habe der ursprüngliche Markeninhaber den Antrag auf Verlängerung des Schutzrechts vom 24. März 2014 noch selbst gestellt und den Antragsteller als Vertreter benannt, was gegen eine Geschäftsunfähigkeit in diesem Zeitpunkt spreche. Weiterhin habe der Antragsteller nach dem behaupteten Erwerb des Schutzrechts noch bis zum 31. Juli 2014 die Möglichkeit gehabt, sich über eventuell laufende Fristen zu informieren, bzw. zeitnah einen Rechts- oder Patentanwalt mit der entsprechenden Prüfung und Vertretung zu beauftragen. Der Umstand, dass der Antragsteller keinen Anlass gesehen habe, an der ordnungsgemäßen Verlängerung des Schutzrechts durch seinen Vater zu zweifeln, da dieser sehr schutzrechtserfahren gewesen sei, könne ein unverschuldetes Fristversäumnis nicht begründen.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde. Der Antragsteller habe das Schutzrecht mit Vertrag vom 3. Juni 2014 wirksam erworben. Der ursprüngliche Markeninhaber sei zwar spätestens zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig gewesen, was das ärztliche Attest vom 5. Dezember 2014 bestätige. Er sei jedoch von seiner Bevollmächtigten wirksam vertreten worden. Im Übrigen habe am 4. April 2016 auch der Nachlassverwalter der Übertragung zugestimmt, so dass ein wirksamer Rechtsübergang nicht bezweifelt werden könne. Die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr sei unverschuldet versäumt worden. Dem ursprünglichen Markeninhaber sei offensichtlich nicht bewusst gewesen, dass die Verlängerungsgebühr von der Firma L... Ltd. & Co. KG zu spät bezahlt worden sei und dass ein Verspätungszuschlag hätte entrichtet werden müssen. Es sei diesem nicht zuzumuten gewesen, weitere sachgemäße Überprüfungen zur Zahlung der Verlängerungsgebühr durchzuführen. Er habe sich auf die Ausführung der Zahlung durch die Mitarbeiterin der L... Ltd. & Co. KG verlas-

sen dürfen. Zur Fristenkontrolle seitens des ursprünglichen Markeninhabers könnten keine Informationen mehr beschafft werden. Er sei aber seit Jahrzehnten mit Schutzrechten befasst gewesen und sei sich der Bedeutung der Verlängerungsfristen bewusst gewesen. Auch den Antragsteller selbst treffe kein Verschulden. Sein Vater habe ihm vor dem Abschluss des Vertrages zur Übertragung des Markenrechts vom 3. Juni 2014, etwa im Zeitraum Ende März/Anfang April, berichtet, dass er erst vor kurzem die Verlängerungsgebühr bezahlt habe. Hierauf habe sich der Antragsteller verlassen dürfen. Er habe keinen Anlass gehabt, die Aussage seines Vaters zu bezweifeln. Auch eine Prüfung der Kontoauszüge der Fa. L... Ltd. & Co. KG durch den Antragsteller habe die Zahlung der Verlängerungsgebühr bestätigt, nicht aber deren Rückbuchung. Der Antragsteller sei nach dem Tod seines Vaters sehr belastet gewesen, da er sich neben seinem Beruf um zahlreiche Aufgaben und Formalitäten habe kümmern müssen. Diese Zeit sei für den Antragsteller eine emotionale Ausnahmesituation gewesen. Er habe sich in einem Zustand besonderer psychischer und physischer Belastung befunden. Der Antragsteller habe das Schreiben des DPMA vom 3. September 2014, mit dem das DPMA auf die Nichtzahlung des Zuschlags und die Löschung hingewiesen habe, nicht gekannt. Es sei im Nachlass nicht vorhanden gewesen.

Die Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2016 aufzuheben und im Hinblick auf die Zahlung der Verspätungsgebühr für die Marke 304 00 090 Wiedereinsetzung in vorigen Stand zu gewähren.

Der Antragsteller hat den nach Senatshinweis vom 17. Mai 2017 mit Schriftsatz vom 30. Juni 2017 gestellten hilfsweisen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Telefax vom 21. September 2017 am Tag der anberaumten mündlichen Verhandlung zurückgenommen, so dass nach Aufhebung des Ter-

mins vier Stunden vor der Terminsstunde nunmehr im schriftlichen Verfahren zu entscheiden war.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.1 vom 8. Juni 2016, die Schriftsätze des Antragstellers, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 17. Mai 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Antragstellers bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Antragsteller hat die Frist zur Zahlung der Verspätungsgebühr nicht ohne Verschulden versäumt, so dass die Markenabteilung den Antrag auf Wiedereinsetzung zu Recht zurückgewiesen hat. Mit dem Eingang des Antrages auf Eintragung des Rechtsübergangs beim DPMA ist der Antragsteller verfahrensführungsbefugt, § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Antragsteller das Schutzrecht wirksam erworben hat.

Ein Verfahrensbeteiligter ist nach § 91 MarkenG in den vorigen Stand einzusetzen, wenn er ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumnis nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Vorliegend hat der Antragsteller die Frist zur Zahlung der Verspätungsgebühr nach § 64a MarkenG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG versäumt, weshalb nach § 47 Abs. 6 MarkenG die Marke zu löschen ist. Der Antragsteller hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 91 Abs. 2 und 3 MarkenG form- und fristgerecht gestellt und die versäumte Handlung der Zahlung des Verspätungszuschlages nachgeholt, § 91 Abs. 4 Satz 1 MarkenG. Der Antragsteller hat jedoch die Frist, in welche er Wiedereinsetzung begehrt, nicht ohne Verschulden versäumt.

Unverschuldet ist die Fristversäumnis, wenn der Verfahrensbeteiligte die übliche Sorgfalt aufgewendet hat, deren Beachtung ihm im Einzelfall nach seinen Verhältnissen zumutbar war. Dabei ist ein objektiver Vergleichsmaßstab heranzuziehen, weshalb es darauf ankommt, was objektiv von einer dem Säumigen vergleichbaren Person im konkreten Einzelfall an Sorgfalt erwartet werden kann (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 91 Rn. 10). Bei Gebührenzahlungen sind die Unkenntnis der entsprechenden Vorschriften oder Rechtsirrtümer grundsätzlich kein Wiedereinsetzungsgrund. Jeder Verfahrensbeteiligte ist verpflichtet, sich Kenntnis über das Recht des jeweiligen Verfahrens zu verschaffen oder sich entsprechender fachkundiger Beratung zu bedienen. Auf dem Gebiet des Markenrechts gehört es zur verkehrsüblichen Sorgfalt, sich insbesondere auch in Bezug auf die jeweils erforderlichen Gebührenzahlungen entsprechend sachkundig zu machen oder beraten zu lassen (Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 17 f.).

Gemessen an diesen Voraussetzungen hat der Antragsteller die Frist zur Zahlung der Verspätungsgebühr nicht ohne Verschulden versäumt, da er es nach dem von ihm behaupteten Erwerb des Schutzrechts unterlassen hat, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob die Schutzdauer des Schutzrechts wirksam verlängert worden war. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung im Beschluss vom 8. Juni 2016 Bezug genommen werden. Vorliegend war für eine entsprechende Prüfung insbesondere ausreichend Zeit, da der Antragsteller nach seinem Vortrag das Recht bereits am 3. Juni 2014 erworben hatte und die Frist zur Zahlung des Verspätungszuschlages erst am 31. Juli 2014 ablief. Bei objektiver Betrachtung der von einem Markenerwerber zu erwartenden Sorgfalt erscheint ein Zeitraum von acht Wochen mehr als ausreichend, um den Bestand des Schutzrechts und die Frage, ob die erforderlichen Gebühren für den Forstbestand eines Markenrechts gezahlt worden sind, selbst zu prüfen oder durch einen Bevollmächtigten prüfen zu lassen. Soweit den vorherigen Inhaber des Markenrechts oder dessen Bevollmächtigten Versäumnisse anzulasten sind, muss sich der Antragsteller diese in vollem Umfang zurechnen lassen.

Soweit der Antragsteller vorträgt, dass er sich nach dem Tod seines Vaters in einem seelischen Ausnahmezustand befunden habe und seine Fristversäumnis deswegen als unverschuldet anzusehen sei, gibt dies zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Selbst wenn es dem Antragsteller selbst aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar gewesen sein sollte, sich um die Prüfung der Schutzrechtsverlängerung zu kümmern, wogegen bereits spricht, dass er nach eigenen Angaben in dieser Zeit weiter seinem Beruf nachging und sich zudem wegen des Nachlasses seines Vaters auch um andere Angelegenheiten kümmerte, so wäre es stets zumutbar gewesen, rechtzeitig rechts- oder patentanwaltlichen Rat einzuholen und dann die erforderlichen Maßnahmen fristgerecht zu veranlassen (vgl. Zöller, ZPO, 31. Aufl., § 233 Stichwort: Krankheit).

Der Antragsteller kann sich nicht darauf berufen, dass er sich auf die Zusicherung seines Vaters verlassen habe, die Gebühr zur Verlängerung des Schutzrechts sei bezahlt worden. Unabhängig von der Person des Veräußerers und unabhängig davon, wie erfahren diese Person im Umgang mit Schutzrechten ist, obliegt es dem Erwerber selbst, sich hinsichtlich der Registerlage rückzuversichern. Sofern der Erwerber sich ohne eigene Prüfung auf die Angaben des Veräußerers verlässt, muss er sich dessen fahrlässiges Verhalten zurechnen lassen. Die unrichtigen Angaben des Veräußerers mögen gegebenenfalls Schadensersatzforderungen wegen einer Verletzung von Pflichten aus dem Kaufvertrag begründen. Sie entbinden aber den Erwerber nicht von den ihm selbst als Markeninhaber obliegenden Pflichten. Im Übrigen hat sich der Antragsteller nach seinem Vorbringen nicht allein auf die Aussagen seines Vaters verlassen, sondern die Frage der Schutzrechtsverlängerung auch selbst geprüft. So trägt er vor, dass er die Kontoauszüge der Firma L... Ltd. & Co. KG auf die Zahlung der Verlängerungsgebühr geprüft habe. Soweit er dabei übersehen hat, dass diese Zahlung nicht fristgerecht erfolgt war, muss er sich diesen Fehler selbst zurechnen lassen.

Da der Antragsteller im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten den rechtzeitigen Eingang von Zahlung beim DPMA eigenständig zu überwachen hat und sich die Folgen der

Fristversäumnis unmittelbar aus dem Gesetz ergeben, besteht keine Hinweispflicht seitens des DPMA über mögliche Rechtsverluste, weshalb vorliegend kein behördliches Mitverschulden ersichtlich ist, das den Antragsteller entlasten könnte. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob dem Antragsteller die Schreiben des DPMA vom 24. April 2014 und vom 3. September 2014 zur Kenntnis gelangt sind.

Im Übrigen kann wegen des schuldhaften Verhaltens des Antragstellers dahingestellt bleiben, ob auch der ursprüngliche Markeninhaber gegen ihm obliegenden Sorgfaltspflichten verstoßen hat bzw. ob er im Zeitpunkt der Schutzrechtsverlängerung noch geschäftsfähig war. Es kann auch dahingestellt bleiben, warum die von ihm beauftragte Firma L... Ltd. & Co. KG die Zahlungsfrist versäumte und in welchem Verhältnis der ursprüngliche Markeninhaber zu dieser Firma stand, wobei darauf zu verweisen ist, dass nach § 85 Abs. 2 ZPO das Verschulden eines Bevollmächtigten dem Verschulden der Partei gleichsteht. Schließlich kann auch als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, in welchem Verhältnis der Antragsteller zu dieser Firma steht und weshalb es dem Antragsteller möglich war, deren Kontoauszüge zu prüfen. Der zumindest in weiten Teilen insoweit unsubstantiierte Vortrag des Antragstellers bedarf keiner Aufklärung.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu/Fa