



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 16/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Oktober 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 306 03 482

(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 306 03 482

Modena Tridente

ist am 23. Januar 2006 angemeldet und am 29. Juni 2006 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 12, 16, 27 und 37 für die Antragstellerin in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Eintragung der Marke wurde wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer, die mit Ablauf des 31. Januar 2016 endete, gelöscht.

Mit Erklärung vom 29. Mai 2017, eingegangen am gleichen Tag, hat die Beschwerdeführerin die teilweise Verlängerung der Schutzdauer der Marke für die vormals eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37 beantragt. Hierfür ist dem Deutschen Patent- und Markenamt am 29. Mai 2017 ein SEPA-Mandat zur Einziehung einer Gebühr in Höhe von 800,- EUR erteilt worden.

Mit Schreiben vom 29. Mai 2017 hat die Beschwerdeführerin darüber hinaus Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Zuschlag gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass im Jahr 2014 über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet und mit Beschluss vom 2. Mai 2016 aufgehoben worden sei. Die Insolvenzverwalterin habe erst mit Nachricht vom 19. April 2017 Kenntnis von der Frist zur Verlängerung der Marke erlangt. Am

29. Mai 2017 habe sie erklärt, dass sie nicht mehr zuständig sei, so dass die 2-Monats-Frist gemäß § 91 Abs. 2 MarkenG am 29. Juli 2017 abgelaufen sei. Die Wiedereinsetzung sei auch begründet, da die Insolvenzverwalterin nicht rechtzeitig die Zugehörigkeit der Marke zum Insolvenzvermögen habe ermitteln können. Die Antragstellerin trägt weiter mit eidesstattlicher Versicherung vom 30. Mai 2017 vor, dass sie 2016 aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gewesen sei, die ordnungsgemäße Verlängerung der Marke durch die Insolvenzverwalterin zu überwachen. Erst am 18. April 2017 habe sie davon Kenntnis erhalten, dass die Insolvenzverwalterin nicht informiert gewesen sei. Erst mit deren Erklärung vom 29. Mai 2017 habe die Antragstellerin gewusst, dass sie über die Marke wieder verfügen könne.

Am 6. Juni 2017 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung des Übergangs des Markenrechts DE 306 03 482 auf Herrn ...

F... ein, dem eine Übertragungserklärung vom 26. Mai 2017 beigelegt war.

Eine Umschreibung im Markenregister erfolgte nicht.

Mit Beschluss vom 24. August 2017 hat die Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr und des Verspätungszuschlags vom 29. Mai 2017 als unzulässig verworfen. Zur Begründung führt sie aus, dass die Antragstellerin durch den Beschluss vom 2. Mai 2016, mit dem das Insolvenzverfahren aufgehoben worden sei, die Verfügungsbefugnis zurückerlangt habe. Zu diesem Zeitpunkt habe die Zwei-Monats-Frist gemäß § 91 Abs. 2 MarkenG begonnen. Damit sei die mit Schreiben vom 29. Mai 2017 geltend gemachte Wiedereinsetzung zu spät beantragt worden. Auch dürfte der Wiedereinsetzungsantrag nicht begründet sein, da die Antragstellerin die fristgerechte Zahlung der Verlängerungsgebühren innerhalb der sechsmonatigen Nachzahlungsfrist hätte sicherstellen können.

Dagegen hat die Antragstellerin Erinnerung eingelegt, die mit Beschluss der Markenabteilung 3.1 vom 1. Dezember 2017 zurückgewiesen worden ist. Gleichzeitig wurde der Tenor des angegriffenen Beschlusses vom 24. August 2017 dahingehend geändert, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr und des Verspätungszuschlags vom 29. Mai 2017 zurückgewiesen wird.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde, die sie ergänzend damit begründet, dass die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts die für sie mit einem Insolvenzverfahren verbundenen Härten nicht ausreichend berücksichtigt hätten. Bereits in dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 28. Mai 2008 (28 W (pat) 215/07) sei einem Insolvenzverwalter auf Grund der regelmäßigen Komplexität der Sache zugebilligt worden, keine Kenntnis zu haben.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 2017 und vom 1. Dezember 2017 aufzuheben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr und des Verspätungszuschlags stattzugeben.

Ergänzend beantragt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage der Behandlung eines Wiedereinsetzungsantrags nach einer Privatinsolvenz.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und den sonstigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenabteilung hat den Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Gebühr zur Verlängerung der Schutzdauer der Marke DE 306 03 482 zu Recht zurückgewiesen.

1. Beteiligte im Amts- als auch Beschwerdeverfahren ist die Antragstellerin als ursprüngliche Markeninhaberin. Der in dem Antrag auf Eintragung des Übergangs des Markenrechts DE 306 03 482 sowie in der Übertragungserklärung als Rechtsnachfolger benannte F... hat bisher keine Erklärung zur Übernahme eines Verfahrens gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG abgegeben. Demzufolge bleibt in entsprechender Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO der Rechtsvorgänger, also vorliegend die Antragstellerin Verfahrensbeteiligte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 28, Rdnr. 18, und § 66, Rdnr. 29). Insofern kommt es nicht darauf an, ob – wie vom Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen – der Antrag auf Umschreibung des Markenrechts auf Herrn F... unter der ggf. unzulässigen Bedingung steht, dass dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben wird.

2. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor, so dass dahinstehen kann, ob der Wiedereinsetzungsantrag den Anforderungen des § 91 Abs. 2 und 3 MarkenG genügt und somit bereits als unzulässig anzusehen ist.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist derjenige auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen, der ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Eine Fristversäumung erfolgt ohne Verschulden, wenn die übliche Sorgfalt aufgewendet worden ist, deren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Verhältnissen des Betroffenen

zumutbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 91, Rdnr. 10).

a) Vorliegend wurde die Frist zur Zahlung der Gebühr zur Verlängerung der Schutzdauer der Marke 306 03 482 versäumt. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG ist die Verlängerungsgebühr mit einem Verspätungszuschlag spätestens bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit zu zahlen. Diese ist vorliegend nach § 3 Abs. 2 PatKostG am 31. Januar 2016 eingetreten, da die Marke am 23. Januar 2006 angemeldet worden ist und ihre Schutzdauer 10 Jahre beträgt (§ 47 Abs. 1 MarkenG). Demzufolge lief die Zahlungsfrist des § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG am 31. Juli 2016 ab. Die Zahlung der Verlängerungsgebühr mit dem Verspätungszuschlag wurde jedoch erst mit dem am 29. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen SEPA-Mandat seitens der Antragstellerin veranlasst.

b) Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin im Antrag auf Wiedereinsetzung vom 29. Mai 2017 ist bereits nicht zu entnehmen, dass sie verhindert war, die Verlängerungsgebühr für die Marke 306 03 482 bis zum 31. Juli 2016 zu entrichten.

(1) Ihr Vertreter macht darin geltend, dass die Antragstellerin „auf die Erinnerung zur Zahlung der Verlängerungsgebühr aufgrund des seinerzeit noch laufenden Insolvenzverfahrens und der Aufgabe der eigenen geschäftlichen Tätigkeit im Rahmen des Insolvenzverfahrens nicht reagiert“ habe, „weil ihr Vermögen zum Zeitpunkt der Fälligkeit insoweit der Verfügung der Insolvenzverwalterin“ unterlegen habe. Das seit 2014 laufende Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin ist nach Abhaltung des Schlusstermins durch Beschluss des Amtsgerichts Ludwigshafen am Rhein vom 2. Mai 2016 aufgehoben worden (vgl. Anlage zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 25. September 2017). Die rechtlichen Wirkungen der Aufhebung treten sofort mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ein (vgl. BGH NJW-RR 2010, 1494). Die Antragstellerin konnte daher nach Aufhe-

bung des Insolvenzverfahrens - mit hier nicht relevanten Einschränkungen in Bezug auf das Steuererstattungsguthaben - über ihr Vermögen wieder verfügen (vgl. §§ 80, 81 InsO). Entgegen der Antragsbegründung vom 29. Mai 2017 hätte sie die Gebühren zur Verlängerung der Schutzdauer der Marke DE 306 03 482 daher frei von einer Verfügungsbeschränkung noch bis zum 31. Juli 2016 entrichten können. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass ihre anwaltlichen Vertreter nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens am 2. Mai 2016 mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2016 über die Frist zur Zahlung der Verlängerungs- und Zuschlagsgebühren einschließlich der zu entrichtenden Beträge direkt informiert worden sind.

(2) Die Beschwerdeführerin trägt im Antrag auf Wiedereinsetzung vom 29. Mai 2017 des Weiteren vor, dass die Insolvenzverwalterin erst am 19. April 2017 Kenntnis von der Frist zur Verlängerung der Schutzdauer der in Rede stehenden Marke erhalten habe. Sie habe nicht rechtzeitig ermitteln können, „dass die Marke zum Insolvenzvermögen gehört und es zur Aufrechterhaltung rechtzeitiger Zahlung der ausstehenden Verlängerungsgebühr bedarf“ (unter Verweis auf den BPatG-Beschluss vom 28. Mai 2008 in der Sache 28 W (pat) 215/07). Dieser Vortrag ist allerdings unsubstantiiert, zumal die ihn stützenden Tatsachen nicht gemäß § 91 Abs. 3 Satz 2 MarkenG glaubhaft gemacht worden sind. Nach § 148 Abs. 1 InsO hat der Insolvenzverwalter nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens das gesamte zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen sofort in Besitz und Verwaltung zu nehmen. Demzufolge muss er sich Kenntnis von den auf Seiten des Insolvenzschuldners vorhandenen Vermögenswerten verschaffen. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Insolvenzverwalterin dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist. Deswegen ist vorliegend davon auszugehen, dass sie - pflichtgemäß - Kenntnis von der Zugehörigkeit der Streitmarke zur Insolvenzmasse und von ihrer Schutzdauer hatte.

Diese Annahme wird auch nicht durch die Tatsache in Frage gestellt, dass die Insolvenzverwalterin keine Gebühren für die Verlängerung der Schutzdauer der ge-

genständlichen Marke entrichtet hat. Nach den Umständen des Falles scheinen wirtschaftliche Überlegungen gegen eine Verlängerung der Schutzdauer der Marke gesprochen zu haben. Es wurde nämlich nicht vorgetragen und ist auch nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin die Marke weiter nutzen oder anderweitig verwerten wollte.

c) Auch das Vorbringen der Antragstellerin in dem Schriftsatz vom 6. Juni 2017 lässt nicht darauf schließen, dass sie ohne Verschulden daran gehindert war, die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr einzuhalten.

(1) Sie macht in der beigefügten eidesstattlichen Versicherung vom 30. Mai 2017 geltend, dass sie von der wirtschaftlichen Verwertung der Rechte an der Marke im Insolvenzverfahren über das Vermögen der M...

... GmbH, deren Geschäftsführerin sie gewesen sei, oder über ihr eigenes Vermögen ausgegangen sei. Wegen der beiden Insolvenzverfahren sei sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gewesen, die ordnungsgemäße Verlängerung der Schutzdauer der Marke durch die Insolvenzverwalter zu überwachen.

Dieses Vorbringen der Antragstellerin wird dahingehend verstanden, dass sie zum Zeitpunkt der Aufhebung der Insolvenzverwaltung über ihr Vermögen am 2. Mai 2016 irrtümlich annahm, die Marke sei im Rahmen eines Insolvenzverfahrens veräußert worden und habe deshalb nicht mehr zu ihrem Vermögen gehört. Ein derartiger Tatsachenirrtum ist allerdings aus mehreren Gründen nicht plausibel. Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der M...

GmbH gehörte die Marke der Antragstellerin nicht zur Insolvenzmasse. Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin fiel die Streitmarke zwar unter die Insolvenzmasse. Hier muss jedoch nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass die Insolvenzverwalterin die Marke nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens am 2. Mai 2016 pflichtgemäß an die Antragstellerin als eingetragene Inhaberin der Marke herausgegeben hat. Dies ist erforderlich, damit

der Insolvenzschuldner seine zurückgewonnene Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis tatsächlich ausüben kann (vgl. Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2013, § 200, Rdnr. 34). Die Antragstellerin hat nicht vorgetragen, jedenfalls nicht glaubhaft gemacht, dass die ordnungsgemäße Herausgabe der Marke an die Antragstellerin nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens unterblieben ist. Deswegen kann nicht angenommen werden, dass die Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt einem Irrtum über die Zugehörigkeit der Marke zu ihrem Vermögen unterlag.

Im Übrigen hat die Antragstellerin auf Seite 2 oben des anwaltlichen Schreibens vom 29. Mai 2017 dargelegt, dass sie die Zahlungserinnerung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2016 erhalten hat („... auf die Erinnerung zur Zahlung der Verlängerungsgebühr ... nicht reagiert, ...“). Daraus ergibt sich eindeutig, dass sich die Marke auch nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens noch in ihrem Vermögen befand.

(2) Die Antragstellerin erklärt in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 30. Mai 2017 zudem, dass ihre gesundheitliche Verfassung angegriffen gewesen sei („... war ich 2016 aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die ordnungsgemäße Verlängerung der Marke durch die Insolvenzverwalter zu überwachen.“). Warum und wie lange sie jedoch aus gesundheitlichen Gründen konkret gehindert war, von der Zugehörigkeit der Marke zu ihrem Vermögen nach der Aufhebung der Insolvenz am 2. Mai 2016 Kenntnis zu nehmen, ist nicht dargelegt und glaubhaft gemacht worden.

d) Das weitere Vorbringen der Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 25. Juli 2017, nach dem die Anforderungen der insolvenzrechtlichen Wohlverhaltensphase zu einer unverschuldeten Unkenntnis von der Zugehörigkeit der Streitmarke zu ihrem Vermögen geführt habe, lässt ebenfalls nicht erkennen, dass die Antragstellerin unverschuldet an der Zahlung der Verlängerungsgebühr gehindert war.

Zwar mag es zutreffen, dass die während der Wohlverhaltensphase bestehenden Obliegenheiten gemäß §§ § 286 ff. InsO den Schuldner dazu zwingen können, einzelne Vermögensverwaltungsmaßnahmen zurückzustellen. Der dabei entstehende Abstimmungsaufwand ist aber regelmäßig übersehbar. Typischerweise fallen nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens nur wenige Vermögenspositionen an den früheren Insolvenzschuldner zurück. Vorliegend fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass die Antragstellerin nach ihren konkreten Lebensumständen gehindert war, von der Zugehörigkeit der Marke zu ihrem Vermögen innerhalb der Zahlungsfrist bis zum 31. Juli 2016 Kenntnis zu nehmen. Dass ihr mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens die Verwaltung einer nicht übersehbaren Anzahl von Vermögenspositionen oblag, ist nicht dargelegt.

e) Die Bezugnahme der Antragstellerin auf die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seinem Beschluss vom 11. März 2008 (GRUR 2008, 551, Rdnr. 13 - Sägeblatt) führt zu keinem anderen Ergebnis. Dieser Entscheidung ist lediglich zu entnehmen, dass eine Wiedereinsetzung in eine Zahlungsfrist in Betracht kommen kann, wenn ein Insolvenzverwalter es aufgrund der konkreten Anforderungen des Insolvenzverfahrens versäumt, die Schutzdauer eines eingetragenen Schutzrechts rechtzeitig zu verlängern. Auch die hier in Rede stehende Wohlverhaltensphase mag grundsätzlich Anlass für eine unverschuldete Versäumung der Zahlungsfrist sein. Allerdings sind im Streitfall keine konkreten Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht worden, die eine unverschuldete Unkenntnis von der Zahlungspflicht nahelegen.

f) Andere Gründe für eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr sind jedenfalls innerhalb der Frist zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags nach § 91 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht dargelegt worden.

3. Zur Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass. Der Senat hat weder über eine klärungsbedürftige Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu entscheiden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Es sind vor allem keine Umstände erkennbar, die eine besondere Behandlung eines Antrags auf Wiedereinsetzung nach einem Insolvenzverfahren über das Privatvermögen des Antragstellers nahelegen und eine höchstrichterliche Entscheidung erfordern. So entbindet auch das Vorliegen einer Privatinsolvenz nicht von der Glaubhaftmachung der für eine unverschuldete Fristversäumung sprechenden Tatsachen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä