



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 622/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 51 619

(hier: Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur
Zahlung der Verlängerungsgebühr)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der
Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der zum 1. Januar 2016 gelöschten
Marke 395 51 619 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die grafisch ausgestaltete Bezeichnung



ist am 19. Dezember 1995 angemeldet und am 13. Juni 1996 unter der Registernummer 395 51 619 für Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich

Dienstleistungen eines Ingenieurs

als Marke eingetragen worden.

Nachdem die zum 31. Dezember 2015 fällige Gebühr zur Verlängerung der Marke in Höhe von 750 Euro nicht entrichtet worden war, hat die Markenabteilung den Markeninhaber mit Schreiben vom 15. April 2016 darauf hingewiesen, dass die Verlängerungsgebühr noch bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach Fälligkeit, vorliegend somit noch bis zum 30. Juni 2016 gezahlt werden könne, allerdings dann mit einem Zuschlag zu der Verlängerungsgebühr in Höhe von 50 Euro. Gleichzeitig hat die Markenabteilung den Markeninhaber darüber informiert, dass die Marke bei unterbliebener oder nicht vollständiger Zahlung der Verlängerungsgebühr gelöscht wird. Mangels eines Zahlungseingangs ist die Wort-/Bildmarke mit Wirkung zum 1. Januar 2016 nach der entsprechenden Feststellung der Markenabteilung vom 24. August 2016 gelöscht worden, was im Markenregister am 23. September 2016 veröffentlicht worden ist.

Mit Schreiben vom 2. Februar 2017 hat der Markeninhaber einen nicht unterzeichneten Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlän-

gerungsgebühr gestellt und gleichzeitig ein ausgefülltes SEPA Überweisungsformular über 800 Euro beigelegt. Das Schreiben der Markenabteilung vom 15. April 2016 habe er nicht erhalten. Mit Schreiben vom 13. Februar 2017 hat die Markenabteilung den Markeninhaber darüber informiert, dass der eingereichte Wiedereinsetzungsantrag mangels Unterschrift nicht zulässig und auch nicht begründet sei, weil eine unverschuldete Versäumung der Frist nicht dargelegt worden sei. Daraufhin hat der Markeninhaber seinen Antrag auf Wiedereinsetzung mit Schriftsatz vom 22. Februar 2017 wiederholt und zur Begründung der Fristversäumung u. a. mitgeteilt, aufgrund notwendiger Operationen sich mehrfach im Krankenhaus, in anschließender Rehabilitation und zur weiteren Pflege bei Verwandten in Österreich aufgehalten zu haben, so dass er aus gesundheitlichen Gründen zur Fristeinhaltung nicht in der Lage gewesen sei.

Mit Beschluss vom 5. Mai 2017 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, auf die mit der Übertragungsverfügung der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.1 vom 12. April 2017 die Beschlussfassung übertragen worden war, den Antrag des Markeninhabers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr insoweit schon ohne Erfolg sei, weil die versäumte Handlung nicht innerhalb der Antragsfrist nachgeholt worden sei, da bisher nicht gezahlt worden sei. Zudem fehle es aber auch an einer unverschuldeten Versäumung der Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr. Die Überwachung der Zahlungsfristen habe dem Markeninhaber selbst obliegen. Der Markeninhaber habe keine Angaben zu der von ihm durchgeführten Fristenkontrolle gemacht. Bei dem Informationsschreiben zum Ablauf der Schutzdauer der eingetragenen Marke vom 15. April 2016 handle es sich lediglich um eine Serviceleistung des Deutschen Patent- und Markenamts, das Schreiben habe nur informativen Charakter. Daher ergäben sich aus dem Vortrag, wonach dem Markeninhaber dieses Schreiben nicht bekannt bzw. nicht zugegangen sei, keinerlei rechtliche Ansprüche. Auch der Verweis des Markeninhabers auf seine

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führe nicht zu einer unverschuldeten Versäumung der Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr. Grundsätzlich könnten gesundheitliche Einschränkungen nur unter bestimmten Voraussetzungen geltend gemacht werden und nur dann, wenn diese nachgewiesenermaßen so schwerwiegend seien, dass es dem Markeninhaber zweifelsfrei unmöglich gewesen war, die Fristen zu wahren. Angesichts der zeitlich großzügigen Spanne von insgesamt 18 Monaten, innerhalb der die Verlängerungsgebühren (nach Fristablauf noch mit Verspätungszuschlag) zu zahlen seien, rechtfertigten die gesundheitlichen Beschränkungen des Markeninhabers vorliegend nicht das Fristversäumnis.

Die Gebühren in Höhe von 750 Euro für die Verlängerung der Marke und die Zuschlagsgebühr in Höhe von 50 Euro sind am 5. Juni 2017 dem Konto der für das Deutsche Patent- und Markenamt zuständigen Bundeskasse gutgeschrieben worden.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er habe mit seinem Wiedereinsetzungsbegehren vom 2. Februar 2017 den Zahlungsbeleg für die am 2. Februar 2017 bezahlte Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag in Höhe von 800 Euro beigelegt. Er wisse nicht, warum die von ihm getätigte Zahlung später rückabgewickelt und seinem Konto wieder gutgeschrieben worden sei. Mittlerweile sei die Zahlung aber erfolgt. Zu der Frage, warum es zu der Versäumnis zur rechtzeitigen Zahlung der Gebühr zur Verlängerung der Marke gekommen sei, trägt der Markeninhaber wie bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vor, dass er nach einer Operation im Jahr 2015 in der Folgezeit in einem so schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen sei, dass von ihm eine Fristenkontrolle nicht habe erwartet werden können. Angesichts seiner angespannten finanziellen Verhältnisse sei die Beauftragung eines Anwalts nicht in Betracht gekommen. Zudem habe er für die verfahrensgegenständliche Marke erst im Jahr 2000 unter beträchtlichem Kostenaufwand aufgrund einer Entscheidung des 32. Senats des Bundespatentgerichts vom 28. Juli 1999 (32 W (pat) 180/99) über einen Widerspruch gegen die Eintragung

seiner Marke den Schutz endgültig zugesprochen bekommen, so dass die vom Deutschen Patent- und Markenamt für das Ende des Jahres 2015 berechneten Verlängerungsgebühren eigentlich erst im Jahr 2020 erhoben hätten werden dürfen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2017 aufzuheben und ihm Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr für die Marke 395 51 619 zu gewähren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2017, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 23. Juli 2018, die Schriftsätze des Markeninhabers und auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig, aber nicht begründet. Die Markenabteilung hat den Antrag des Markeninhabers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Bezug auf die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr zu Recht zurückgewiesen, da diese Frist vom Markeninhaber nicht ohne Verschulden im Sinne der gesetzlichen Vorschrift des § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG versäumt worden ist.

Wiedereinsetzung in die Versäumung einer Frist, die dem Patentamt gegenüber einzuhalten war und deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ist gemäß § 91 MarkenG dann zu gewähren, wenn

die Frist ohne Verschulden versäumt worden war. Das ist vorliegend aber nicht der Fall.

1. Die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr hat der Markeninhaber versäumt.

Nach § 47 Abs. 1 MarkenG beginnt die Schutzdauer einer eingetragenen Marke mit dem Anmeldetag und endet nach zehn Jahren bzw. am letzten Tag des Monats, der durch die Benennung dem Monat entspricht, in den die Anmeldung fällt. Die Anmeldung kann jeweils um zehn Jahre verlängert werden, § 47 Abs. 2 MarkenG. Die erste 10-Jahresfrist begann somit am 19. Dezember 1995 als dem Tag der Anmeldung und endete am 31. Dezember 2005. Die zweite 10-Jahresfrist endete dementsprechend am 31. Dezember 2015. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG ist die Verlängerungsgebühr (nach Ablauf der jeweiligen 10-Jahresfristen) für die jeweiligen folgenden Schutzfristen (von weiteren 10 Jahren) jeweils am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Da die Marke am 19. Dezember 1995 angemeldet worden war, sind die Verlängerungsgebühren jeweils am 31. Dezember (2005, 2015, 2025 usw.) fällig. Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG kann die Verlängerungsgebühr für die Marke noch bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach Fälligkeit, ab dem dritten Monat nach Fälligkeit mit einer Zuschlagsgebühr von 50 Euro gezahlt werden, weshalb vorliegend noch bis zum 30. Juni 2016, bis 28. Februar 2016 ohne Zuschlag, fristwährend und insoweit auch rechtserhaltend in Bezug auf die Marke hätte gezahlt werden können.

Das Vorbringen des Markeninhabers, wonach die Frist für die Fälligkeit der Verlängerungsgebühr erst im Jahr 2000 hätte beginnen dürfen, weil das gegen die Eintragung der Marke gerichtete Widerspruchsverfahren dann erst rechtskräftig beendet gewesen sei, kommt nicht zum Tragen. Denn nach dem eindeutigen Wortlaut des § 47 Abs. 1 MarkenG beginnt die zehnjährige Schutzdauer bereits ab dem Zeitpunkt der Anmeldung zu laufen, wenn die Marke tatsächlich eingetragen wird. Ohne Relevanz für den Lauf der Frist ist aber die Dauer des Verfahrens bis

zur Eintragung der Marke und in Bezug auf die Dauer eines möglichen Widerspruchsverfahrens. Dies spielt für die Frage der Fälligkeit der Verlängerungsgebühren keine Rolle. Im Übrigen hatte der Markeninhaber die erste Verlängerung der Schutzdauer der Marke am 1. Januar 2006 fristgemäß durch Zahlung der erforderlichen Verlängerungsgebühr bewirkt. Auch ist aus dem Markenregister das Schutzendedatum einer eingetragenen Marke zweifelsfrei zu entnehmen (vgl. die Registerauskunft unter Ziffer 180).

Der Markeninhaber hat die Gebühr zur zweiten Verlängerung der Marke für die Dauer von weiteren zehn Jahren in Höhe von 750 Euro und die Zuschlagsgebühr von 50 Euro erst am 5. Juni 2017 und damit verspätet, nämlich mehr als ein Jahr nach Ablauf der letzten Zahlungsmöglichkeit am 30. Juni 2016 entrichtet. Wird die Verlängerungsgebühr nicht rechtzeitig gezahlt und die Verlängerung der Marke damit nicht bewirkt, so wird die Schutzdauer der Marke nicht verlängert und die Eintragung mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer gelöscht, § 47 Abs. 3, Abs. 6 MarkenG. Durch die verspätete Zahlung der Verlängerungsgebühr hat der Markeninhaber eine dem Patentamt gegenüber einzuhaltende Frist versäumt, die einen Rechtsnachteil, nämlich die Löschung der Marke wegen Nichtverlängerung zum 1. Januar 2016, zur Folge hat.

2. Es kann vorliegend im Einzelnen dahingestellt bleiben, ob der Wiedereinsetzungsantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 91 Abs. 2 MarkenG gestellt worden ist und ob die versäumte (rechtzeitige) Zahlung als die nach § 91 Abs. 4 MarkenG versäumte Handlung rechtzeitig innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist des § 91 Abs. 2 MarkenG nachgeholt worden ist. Denn die für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weitere Voraussetzung, dass die Fristversäumung unverschuldet gewesen sein muss, ist vorliegend jedenfalls nicht erfüllt. Eine Fristversäumnis erfolgt nur dann ohne Verschulden, wenn die übliche Sorgfalt aufgewendet worden ist, deren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Verhältnissen des Betroffenen zumutbar ist. Das Maß der Sorgfalt bestimmt sich zwar grundsätzlich nach den persönlichen

Verhältnissen eines Säumigen, wobei aber zusätzlich ein objektiver Vergleichsmaßstab herangezogen werden muss. Deshalb kommt es letztlich darauf an, was objektiv von einer dem Säumigen vergleichbaren Person im konkreten Einzelfall erwartet werden kann (siehe dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 91 Rn. 10 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die verfahrensgegenständliche Marke ist durch die den Markeninhaber zu diesem Zeitpunkt noch vertretende Rechtsanwaltskanzlei zum 1. Januar 2006 fristgerecht erstmalig verlängert worden. Nachdem diese Kanzlei die Vertretung des Markeninhabers am 22. Februar 2006 niedergelegt hatte, oblag es dem Markeninhaber nun selbst, die Zahlungsfristen für die Verlängerung der Marke zu überwachen und die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um diese einzuhalten. Einem sorgfältig handelnden Markeninhaber obliegen grundsätzlich das Führen einer Fristenübersicht und eine entsprechende Fristenkontrolle. Hierzu hat der Markeninhaber nichts vorgebracht. Auch wenn der Markeninhaber sich – wie er vorträgt – von Mitte des Jahres 2015 bis zum Jahresende 2016 in einem Zustand befunden hat, in dem er bedingt durch Krankheit aufgrund seines körperlichen und seelischen Ausnahmezustands zur Wahrnehmung der eigenen Angelegenheiten nicht ausreichend in der Lage gewesen sein sollte, kann ihn dies nicht entlasten. Denn in diesem Fall hätte er einen (Privat-)Vertreter beauftragen müssen, der seine geschäftlichen Angelegenheiten einschließlich der verfahrensmäßigen Obliegenheiten eines Markeninhabers wahrnimmt, wozu auch die Überwachung der Zahlungsfristen in Bezug auf die Verlängerungsgebühren einschließlich der dann auch notwendigen fristgerechten Zahlung gehört. Unterlässt er das, stellt dies ein für die Fristversäumung letztlich ursächliches (schuldhaftes) Verhalten dar, das ihm zuzurechnen ist. Dazu, dass es ihm aufgrund seiner Krankheit über einen längeren Zeitraum von mehr als sechs Monaten unmöglich gewesen war, auch nur einen Vertreter zu bestellen, hat der Markeninhaber nichts vorgebracht. Dies ist auch nicht ersichtlich. Das Versäumnis des Markeninhabers, die Verlängerungsgebühren fristgerecht zu entrichten kann somit nicht als unverschuldet im Sinne des Gesetzes angesehen werden, so dass eine Wiedereinsetzung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegend nicht gewährt werden kann.

Soweit der Markeninhaber vorbringt, das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2016, mit dem das Deutsche Patent- und Markenamt auf das Ende der Schutzdauer der eingetragenen Marke, die fällige Zahlung der Jahresgebühren und die noch bestehende Möglichkeit der Verlängerung mit einem Verspätungszuschlag (gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) hingewiesen hat, nicht erhalten zu haben, kann dies den Markeninhaber nicht entlasten. Denn ein solches Schreiben stellt eine freiwillige Serviceleistung der Markenabteilung dar, zu der sie gesetzlich nicht verpflichtet ist. Deshalb kann dies den Markeninhaber auch nicht von einer eigenständigen Fristenkontrolle entbinden. Für die Frage, ob eine unverschuldete Fristversäumung zur Zahlung der Verlängerungsgebühr vorliegt, ist es demzufolge irrelevant, ob der Markeninhaber Kenntnis von diesem Patentamtsschreiben hatte oder nicht.

Für die Zahlung der Schutzverlängerungsgebühr nach § 47 Abs. 3 MarkenG steht einem Markeninhaber nach den Regelungen im Patentkostengesetz in Bezug auf den Zahlungszeitpunkt sehr viel Zeit zur Verfügung. So ermöglicht § 5 Abs. 2 PatKostG eine Vorauszahlung der Verlängerungsgebühren, und zwar frühestens ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit, vorliegend also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015. Ebenso erlaubt § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG eine Zahlung der Verlängerungsgebühr ohne Zuschlag noch bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Datum der Fälligkeit, also bis zum Ende Februar 2016. Schließlich kann die Verlängerungsgebühr mit einem bereits erwähnten Verspätungszuschlag nach § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG auch noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit entrichtet werden, vorliegend also bis zum 30. Juni 2016. Insgesamt kann ein Markeninhaber die Zahlung der Verlängerungsgebühr somit in einem Zeitraum von 18 Monaten bewirken.

Nach alledem kann vorliegend nicht von einer unverschuldeten Versäumung der Frist zur Entrichtung der Verlängerungsgebühr des Markeninhabers nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ausgegangen werden.

Die Beschwerde war somit als unbegründet zurückzuweisen.

Die vom Markeninhaber verspätet geleistete Verlängerungsgebühr plus Zuschlagsgebühr hat das Patentamt als rechtsgrundlos geleistete Zahlung zurückzahlen.

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

Fa