



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 550/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 008 916.3**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schödel und der Richterin kraft Auftrags Berner beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 31. August 2018 wird aufgehoben und die Sache wird zur neuerlichen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 7. April 2017 reichte der (ursprüngliche) Anmelder, Herr ..., über seine Verfahrensbevollmächtigten die Anmeldung des Wortzeichens

### **SILENTA**

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 11 und 37 per Fax beim Deutschen Marken- und Patentamt ein, die dort unter dem Aktenzeichen 30 2017 008 916.3 geführt wird. Ausweislich der in der Aktsakte befindlichen Belege teilten die Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders am 12. Juni 2017 auf elektronischem Wege über DPMAdirekt Angaben zum Verwendungszweck eines SEPA-Lastschriftmandats mit. In dem entsprechenden Vordruck A 9532 waren unter der Überschrift „Das Mandat soll für folgende Verfahren verwendet werden:“ das Aktenzeichen 30 2017 008 916.3, die Gebührennummer 331 000, ein Betrag in Höhe von ... € und als Verwendungszweck „Anmeldeverfahren – bei elektronischer Anmeldung“ angegeben.

Mit Empfangsbestätigung vom 12. April 2017 unterrichtete das Deutsche Patent- und Markenamt die Verfahrensbevollmächtigten über den Eingang der Markenmeldung, über die Gesamtsumme der Gebühren in Höhe von ...€

und darüber, dass der zu zahlende Betrag von deren Konto eingezogen werde, sollte ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt worden sein. Am 7. September 2017 verfügte das Deutsche Patent- und Markenamt, dass die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Als Grund wurde „Gebührenmangel (§ 6 Abs. 2 PatKostG)“ angegeben.

Mit Schreiben vom 28. Juni 2018 informierten die Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders das Deutsche Patent- und Markenamt, dass nach routinemäßiger Durchsicht der Akten festgestellt worden sei, dass bislang weder das angemeldete Zeichen eingetragen, noch die Anmeldegebühr abgebucht worden seien. Zwar sei in der SEPA-Mandatsverwendung, welche am 12. Juni 2017 per DPMAdirekt eingereicht worden sei, ein Betrag von ... € angegeben gewesen, welcher nach der Anlage zum Patentkostengesetz für eine elektronische Anmeldung (nicht jedoch für eine Anmeldung per Fax) zu entrichten sei. Diese Betragsangabe beruhe auf einem Versehen der zuständigen Mitarbeiterin, da in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten üblicherweise sämtliche Eingaben beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie die zugehörigen Zahlungen über das System DPMAdirekt abgewickelt würden. Dieses habe am Anmeldetag jedoch eine technische Störung aufgewiesen, so dass die Einreichung der verfahrensgegenständlichen Anmeldung ausnahmsweise habe per Fax erfolgen müssen. Mit der Angabe der Gebührennummer 331 000 sei die Anmeldegebühr jedoch eindeutig beziffert worden. Sie gelte sowohl für die elektronische Anmeldung wie auch für die Anmeldung in Papierform. Damit sei der Wille des Anmelders auf Bestätigung der Anmeldung durch Einzahlung der Anmeldegebühr zum Ausdruck gekommen, so dass die Voraussetzungen für die Abbuchung des den Gegebenheiten der Anmeldung entsprechenden Betrags vorgelegen hätten.

Als Anlage zu vorgenanntem Schreiben reichten die Verfahrensbevollmächtigten ein weiteres Formblatt A 9532, ebenfalls datiert vom 28. Juni 2018, mit Angaben zum Verwendungszweck eines SEPA-Lastschriftmandats ein, in dem neben dem verfahrensgegenständlichen Aktenzeichen und der Gebührennummer 331 000

nunmehr ein Betrag in Höhe von ... € genannt war. Sie forderten das Deutsche Patent- und Markenamt auf, die korrekte Anmeldegebühr auf Basis des bestehenden SEPA-Lastschriftmandats, hilfsweise anhand des neu eingereichten Formblatts A 9532 vom 28. Juni 2018 einzuziehen, und die Markenmeldung zu prüfen. Weiterhin hilfsweise wurde die Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist beantragt, welche am 7. Juli 2017 geendet habe.

Der Tenor des anschließend ergangenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 31. August 2018 lautet wie folgt:

- „1. Auf den Antrag vom 28. Juni 2018 mit dem SEPA-Lastschriftmandat vom 28. Juni 2018, werden die eingereichten Unterlagen vom 07. April 2017, mit dem Anmeldetag des Antragsschreibens vom 28. Juni 2018, als Neuanschuldung angelegt und die Gebühr in Höhe von ... Euro eingezogen.
2. Dem Antrag vom 28. Juni 2018 auf Einziehung der Anmeldegebühr aufgrund des bestehenden SEPA-Lastschriftmandates vom 12. Juni 2017 und auf Vornahme der Prüfung der Markenmeldung wird nicht stattgegeben.
3. Dem Antrag vom 28. Juni 2018, auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, wird nicht stattgegeben.“

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, es könne lediglich dem hilfsweise gestellten Antrag vom 28. Juni 2018 auf Einziehung der Anmeldegebühr und Prüfung der Markenmeldung mit der Maßgabe stattgegeben werden, dass der gesamte Vorgang als Neuanschuldung mit dem Anmeldetag 28. Juni 2018 angelegt und die Anmeldegebühr auf Basis des neu eingereichten SEPA-Lastschriftmandats vom 28. Juni 2018 eingezogen werde.

Der Hauptantrag vom 28. Juni 2018 könne hingegen keinen Erfolg haben. Würden Gebühren für eine Markenmeldung nicht vollständig gezahlt, gelte gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG die Anmeldung als zurückgenommen. Die Markenmeldung vom 7. April 2017 sei per Fax vorgenommen worden, was als

Anmeldung in Papierform gelte und eine Gebühr in Höhe von ... € (Gebührennummer 331 100) fällig werden lasse. Das vom Anmelder am 12. Juni 2017 per DPMA direkt eingereichte SEPA-Lastschriftmandat sei jedoch lediglich über einen Betrag in Höhe von ... € unter Nennung der Gebührennummer 331 000 ausgestellt gewesen. Eine Umdeutung dieser SEPA-Angaben in eine Papieranmeldung sei nicht möglich, da sich die Angaben in ihrer Gesamtheit eindeutig auf eine elektronische Anmeldung bezogen hätten. Das Argument des Anmelders, mit der Angabe der Gebührennummer 331 000, die sowohl für die elektronische Anmeldung wie für die Anmeldung in Papierform gelte, wäre die Anmeldegebühr eindeutig beziffert worden, so dass das Amt ermächtigt worden sei, denjenigen Betrag abzubuchen, der den Gegebenheiten der Anmeldung entspreche, gehe fehl. Wie bei der Einzugsermächtigung nach altem Recht sprächen aufgrund der massenhaft beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehenden und zu bearbeitenden Zahlungen praktische Erwägungen sowie Gründe der Rechtssicherheit dafür, dass jede Gebührenentrichtung so klar und vollständig sein müsse, dass ihre verfahrensmäßige Erfassung und Zuordnung ohne verzögernde Ermittlungen gewährleistet seien. Dies erfordere in der Regel die Angabe des zu zahlenden Betrages. Allerdings könne, wie früher schon im Falle einer unbezifferten Einzugsermächtigung, im Wege der Auslegung (§ 133 BGB) ausnahmsweise eine wirksame Gebührenentrichtung angenommen werden, wenn sich der fehlende Zahlungsbetrag für das Deutsche Patent- und Markenamt zweifelsfrei aus dem zu dem Aktenzeichen angegebenen Gebührentatbestand ergebe. Sei „hingegen ein für die angegebene Gebühr nicht ausreichender Betrag genannt“, dürfe „das DPMA nicht im Wege der Auslegung eine Korrektur vornehmen und den für den Zahlungszweck erforderlichen Betrag bestimmen...“.

Da das Amt eine Anmeldung erst nach ordnungsgemäßer Zahlung der fälligen Gebühren in Bearbeitung nehme und keine weiteren Gebühren- oder Mängelbescheide in dieser Sache erlasse, sei für die Anmeldung vom 7. April 2017 die oben genannte gesetzliche Rücknahmefiktion eingetreten. Dem Antrag auf

Einzug der SEPA-Lastschrift vom 12. Juni 2017 und Weiterbearbeitung der Anmeldung habe daher nicht stattgegeben werden können.

Auch der weiterhin hilfsweise gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr könne keinen Erfolg haben. Zwar habe der Anmelder mit dem per DPMAdirekt eingereichten SEPA-Mandat über eine Gebühr von ... € die versäumte Handlung nachgeholt, jedoch könne die Markenstelle nicht davon ausgehen, dass das Versäumnis der ordnungsgemäßen Zahlung der Gebühr für eine Anmeldung in Papierform bis zum 7. Juli 2017 ohne Verschulden gewesen sei.

Der Anmelder habe in seinem Schreiben vom 28. Juni 2018 erläutert, dass der elektronische Anmeldeweg an dem betreffenden Anmeldetag (7. April 2017) nicht funktioniert habe und er deshalb ausnahmsweise auf die Anmeldung per Fax ausgewichen sei. In diesem Moment sei das Erfordernis einer entsprechenden Anweisung zur Beachtung der Gebührenzahlung für eine Anmeldung in Papierform entstanden, welche sich in Gebührennummer und -höhe von einer elektronischen Anmeldung unterscheide (vgl. § 2 Abs. 1 PatKostG und Anlage zum Gesetz). Spätestens mit Erhalt der Empfangsbestätigung hätte der Anmelder erneut die Möglichkeit gehabt, die Form der Anmeldung und die Höhe der anzuweisenden Gebühr auf Richtigkeit zu überprüfen und eine korrekte Zahlung vorzunehmen. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung könne daher mangels Erfüllung der dem Anmelder obliegenden Sorgfaltspflicht nicht stattgegeben werden.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 5. Oktober 2018, mit der er beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle vom 31. August 2018 aufzuheben,
2. das SEPA-Lastschriftmandat vom 12. Juni 2017 mit dem für eine Markenmeldung auf Papier bestimmten Betrag der Anmeldegebühr in Höhe von ... € auszuführen und

3. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Zur Begründung führt er aus, mit Schreiben vom 28. Juni 2018 habe er den Antrag gestellt, die korrekte Anmeldegebühr in Höhe von ... € vom Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund der fristgerecht erteilten Einzugsermächtigung abzubuchen und damit die Prüfung in Gang zu bringen. Das dem Schriftsatz vom 28. Juni 2018 beigefügte weitere SEPA-Lastschriftmandat über ... € sei eindeutig nur dazu bestimmt gewesen, im Rahmen des ebenfalls mit diesem Schriftsatz eingereichten Wiedereinsetzungsgesuchs die möglicherweise versäumte Handlung nachzuholen. Er habe hingegen nicht beantragt, diesen Antrag im Falle der Ablehnung des Wiedereinsetzungsgesuchs in eine Markenmeldung „umzudeuten“. Er habe an der erneuten Neuanschuldung infolge der Eingabe vom 28. Juni 2018 schon deshalb kein rechtliches Interesse, da er bereits am 12. März 2018 eine inhaltsgleiche Neuanschuldung vorgenommen habe. Schließlich sei für die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommene Zeitrangverschiebung auch keine rechtliche Grundlage ersichtlich. Eine solche könne das Markengesetz nur in § 12 und § 37 Abs. 2 MarkenG. Beide Regelungen seien vorliegend nicht einschlägig. Eine Zeitrangverschiebung aufgrund bestimmter Vorgänge während des Eintragungsverfahrens gebe es im Markenrecht nicht.

Weiterhin wäre es dem Deutschen Patent- und Markenamt möglich und zumutbar gewesen, den korrekten Betrag für eine Markenmeldung auf Papier abzubuchen. Es sei nämlich der Wille des Anmelders erkennbar gewesen, die am 7. April 2017 per Fax eingereichte Markenmeldung durch rechtzeitige Gebühreinzahlung zu bestätigen und den Anmeldeprozess in Kraft zu setzen. Bei der Zahlung sei das amtliche Aktenzeichen korrekt angegeben und der Zahlungszweck mit „Anmeldegebühr“ bezeichnet gewesen. Die Markenstelle hätte vorliegend einfach im Computersystem die Gebühr von „331000“ in „331100“ ändern können, um damit das Anmeldeverfahren zu beginnen. Anzunehmen, er habe absichtlich die falsche Gebühr für die elektronische Anmeldung zahlen wollen, sei lebensfremd. Und selbst wenn er – warum auch immer – mit der Änderung des Betrages um ... € nicht

einverstanden gewesen wäre, hätte er die Abbuchung durch Lastschriftrückgabe rückgängig machen können, zumal diese Möglichkeit im Formular A 9530 ausdrücklich genannt werde. In diesem Zusammenhang gelte es ferner zu berücksichtigen, dass im Formular A 9532 sogar die Möglichkeit bestehe, durch Anhaken eines einzelnen Kästchens in dem Feld „Verwendung für zukünftige Zahlungen (Dauereinzug)“ zu bestimmen, dass „künftig zu zahlende Gebühren und Auslagen“ abgebucht werden sollen. Bei dieser Option werde die Bestimmung von Art, Höhe und Fälligkeit der Gebühren dem Deutschen Patent- und Markenamt vollständig überlassen, wozu es folglich praktisch in der Lage sein müsse.

Abgesehen davon, dass eine Korrektur des Abbuchungsauftrags rechtlich und praktisch möglich gewesen wäre, könne ein Antrag auf Eintragung einer Marke, der zur Vergabe eines amtlichen Aktenzeichens führe, nicht einfach bis in alle Ewigkeit unbeantwortet bleiben. Für einen Anmelder sei nicht erkennbar, ob die zuständige Markenstelle noch nicht tätig geworden sei oder ob sie niemals mehr tätig werde. Die Rücknahmefiktion des § 32 MarkenG gebe dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Ermächtigung, jeglichen Bescheid auf einen gestellten Antrag als entbehrlich anzusehen und den Anmelder im Ungewissen zu lassen, ohne jeglichen Hinweis auf den Eintritt der Rücknahmefiktion und die damit einhergehende Ablehnung seines Antrags. Sollte das Amt sich geirrt haben, so dass die Rechtsverlustfiktion objektiv nicht eingetreten sei, könne der Anmelder nicht einmal eine Gegenvorstellung vorbringen, was eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör darstelle. Dadurch, dass im vorliegenden Verfahren ein Antrag niemals beschieden worden sei, sei ihm insbesondere auch die Möglichkeit genommen worden, eine rechtzeitige Neuanschuldung der Marke unter Inanspruchnahme der Priorität nach Art. 6 PVÜ vorzunehmen. Im Vergleich dazu enthalte das EPÜ eine Vielzahl von Rücknahmefiktionen, die aber alle regelmäßig eine Mitteilung nach Regel 112 EPÜ auslösten, welche den Anmelder über den – ggf. auch nur vermeintlichen – Eintritt einer Rücknahmefiktion in Kenntnis setzen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben würde.

Abschließend regt der Anmelder noch die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Offenbar bestehe eine Praxis der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts, Anträge auf Eintragung einer Marke mit vor Aufnahme der Prüfung auftretenden Mängeln nicht zu bescheiden. Die sich hieraus vor dem Hintergrund langer Bearbeitungszeiten beim Deutschen Patent- und Markenamt stets ergebende Ungewissheit, ob ein Antrag noch nicht bearbeitet worden sei oder gar nicht mehr beschieden werde, sei mit grundsätzlichen Schwierigkeiten für die Anmelder und für die Anwaltschaft verbunden, die über vorliegenden Fall hinausgingen.

Auch der Fall der Minderzahlung oder Teilzahlung von Anmeldegebühren weise grundsätzliche Bedeutung auf, denn es gebe keine diesbezügliche gesetzliche Regelung und die Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts scheineneinheitlich zu sein.

Auf den Antrag des ursprünglichen Anmelders vom 11. Januar 2019 hin ist die Anmeldung am 8. Februar 2019 auf die jetzige aus dem Rubrum ersichtliche Anmelderin umgeschrieben worden. Diese hat mit Schreiben vom 10. November 2020 (bei Gericht eingegangen am 11. November 2020) vorliegendes Verfahren übernommen (§ 28 Abs. 2 MarkenG).

Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2021 (bei Gericht eingegangen am 11. Mai 2021) hat die Anmelderin den vom ursprünglichen Anmelder gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2019 (bei Gericht eingegangen am gleichen Tag) mit Blick auf die erfolgten Beschlussfassungen in den Verfahren 28 W (pat) 548/18 und 28 W (pat) 549/18 zurückgenommen und um Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren gebeten. Die Verfahrensbevollmächtigten führten aus, dass sie es als richtig und fair angesehen hätten, die Anmelderin zuerst exemplarisch im vorliegenden Verfahren anzuhören und dann in allen drei Sachen, die die gleichen Sachverhalte betreffen, zu entscheiden. Die nun eingeschlagene, umgekehrte Vorgehensweise des Senats stelle die Anmelderin vor vollendete Tatsachen und

gebe das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens vor, ohne dass sie gehört worden sei. Es erscheine zudem nicht mit der Praxis vereinbar, dass ein unbezifferter Zahlungsauftrag an das Deutsche Patent- und Markenamt die Pflicht des Amtes nach sich ziehen solle, die zutreffende Gebühr einzuziehen. Im elektronischen Rechtsverkehr könne beim Deutschen Patent- und Markenamt ohnehin kein unbezifferter Zahlungsauftrag eingereicht werden. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt aufgestellten generellen Sorgfaltsanforderungen an einen anwaltlichen Vertreter seien nicht mehr mit der Lebenswirklichkeit in der anwaltlichen Praxis vereinbar. Darüber hinaus habe das Deutsche Patent- und Markenamt durch seine Nicht-Reaktion nach der Gebührenzahlung die Probleme herbeigeführt. Der Antrag auf Eintragung einer Marke sei nicht beschieden worden. Amtspraxis könne nicht sein, dass bei offensichtlichen Fehlern kein Beschluss oder Bescheid abgesetzt werde.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 31. August 2018 ist aufzuheben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

1. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß Ziffer 1 des Tenors des Beschlusses vom 31. August 2018 der Anmeldung vom 7. April 2017 den Anmeldetag 28. Juni 2018 zugewiesen hat, erweist sich dies als verfahrensfehlerhaft. Hierbei handelt es sich um einen „wesentlichen Mangel“ im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, so dass das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zur neuerlichen Entscheidung zurückzuverweisen war.

Hierauf basierend ist dem ursprünglichen Anmelder respektive seiner Rechtsnachfolgerin auch die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann nur ausgegangen werden, wenn ein so erheblicher Verfahrensverstöß gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachentscheidung fehlt (vgl. z. B. BPatG 29 W (pat) 121/10 – BIO DEUTSCHLAND). Ein solcher Fall ist hier gegeben:

a) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit seinem Ausspruch zu Ziffer 1 des Tenors „Auf den Antrag vom 28. Juni 2018 mit dem SEPA-Lastschriftmandat vom 28. Juni 2018, werden die eingereichten Unterlagen vom 07. April 2017, mit dem Anmeldetag des Antragsschreibens vom 28. Juni 2018, als Neuanschuldung angelegt und die Gebühr in Höhe von ... Euro eingezogen“ dem Anmelder etwas zugesprochen, was dieser in dieser konkreten Form nicht beantragt hat, so dass der angegriffene Beschluss allein schon aus diesem Grunde aufzuheben war (vgl. in diesem Zusammenhang auch BPatG 29 W (pat) 14/15 – AdvoEurope/Advo).

Fast alle im Markengesetz geregelten Verfahren, so auch das Eintragungsverfahren setzen einen Antrag voraus. Nur im Rahmen der gestellten Anträge darf den Beteiligten etwas zugesprochen werden. Dieser Grundsatz findet sich ausdrücklich in § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG zwar nur Verfahren vor dem Bundespatentgericht betrifft. Es handelt sich jedoch um einen allgemeinen Grundsatz, der auf der Dispositionsmaxime beruht und gleichermaßen für das Deutsche Patent- und Markenamt gilt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 73, Rdnr. 4).

Das Begehren des Anmelders vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war ausweislich seines ausdrücklichen Vorbringens in dem Schriftsatz vom 28. Juni 2018 darauf gerichtet, dass die Behörde die zutreffende Anmeldegebühr in Höhe von ... € auf Grundlage des bestehenden SEPA-Lastschriftmandats als auch des darauf bezogenen SEPA-Verwendungsmandats vom 12. Juni 2017 einzieht und die Prüfung der am 7. April 2017 eingereichten Anmeldung unter Zugrundelegung gerade dieses Zeitrangs vornimmt. Hintergrund für diesen Antrag ist der Umstand, dass der Anmelder zwar im Nachgang zu seiner Anmeldung per Telefax und damit in Papierform vom 7. April 2017 ausweislich der mit seinem Schreiben vom 28. Juni 2018 eingereichten Anlagen auf elektronischem Wege am 12. Juni 2017 und damit innerhalb der 3-Monatsfrist des § 6 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG dem Deutschen Patent- und Markenamt ein SEPA-Verwendungsmandat für das gegenständliche Aktenzeichen 30 2017 008 916.3, jedoch nur über einen Betrag in Höhe von ... € erteilt hat. Er entspricht der Anmelde- einschließlich Klassengebühr bis zu drei Klassen für eine elektronische Anmeldung (vgl. § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Gebührenziffer 331 000 gemäß der Anlage zum PatKostG). Im Fall einer - wie vorliegend - Anmeldung in Papierform beträgt die entsprechende Gebühr jedoch ... € (vgl. § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Gebührenziffer 331 100 gemäß der Anlage zum PatKostG). Sie ist erst in dem weiteren, nach Ablauf der 3-Monatsfrist vorgelegten SEPA-Verwendungsmandat ausgewiesen, das am 28. Juni 2018 per Telefax dem Deutschen Patent- und Markenamt übermittelt worden ist und ebenfalls das eben genannte Aktenzeichen betrifft.

Der Anmelder hat gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt u. a. unter Verweis auf vermeintlich einschlägige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ausgeführt, dass dieses verpflichtet gewesen wäre, die vorliegend fällige Anmelde- einschließlich Klassengebühr in Höhe von ... € bereits auf Grundlage des SEPA-Verwendungsmandats vom 12. Juni 2017 einzuziehen. Lediglich hilfsweise sollte das Deutsche Patent- und Markenamt die Prüfung der Anmeldung unter Verwendung des zweiten SEPA-Verwendungsmandats vom 28. Juni 2018 (mit

einem korrigierten Betrag in Höhe von ... €) vornehmen, jedoch ebenfalls unter Zugrundelegung des Anmeldedatums 7. April 2017. Den ersten Antrag des Anmelders hat das Deutsche Patent- und Markenamt in der Sache beschieden und ihn – ausweislich Ziffer 2 des Beschlusstextes – zurückgewiesen. Dem Hilfsantrag des Anmelders hat das Deutsche Patent- und Markenamt hingegen weder stattgegeben, noch hat es ihn explizit abgelehnt, vielmehr hat es ihn überhaupt nicht beschieden. Es hat dem Antrag auf Prüfung der Anmeldung unter Einziehung der Anmeldegebühr auf der Grundlage des SEPA-Verwendungsmandats vom 28. Juni 2018 lediglich mit der Maßgabe stattgegeben, dass die Anmeldung den Anmeldetag 28. Juni 2018 erhält, mithin das Schreiben des Anmelders vom 28. Juni 2018 als Neuanschreibung auszulegen sei. Allein dies hat der Anmelder aber in keinem seiner Schriftsätze beantragt. Aus seinem gesamten Vorbringen geht vielmehr zweifelsfrei hervor, dass eine Neuanschreibung mit Datum 28. Juni 2018 auf keinen Fall seinem Willen entspricht und er ohne Einschränkung weiterhin den Zeitrang 7. April 2017 beansprucht.

b) Hinzu kommt, dass das Markengesetz in § 37 Abs. 2 MarkenG zwar die Möglichkeit einer Verschiebung des Anmeldetags vorsieht. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das Anmeldezeichen zwar am Anmeldetag nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG entsprochen hat, jedoch das Schutzhindernis nach dem Anmeldetag weggefallen ist. Unabhängig davon, dass es vorliegend um die rechtzeitige Zahlung der zutreffenden Anmelde- einschließlich Klassengebühr und nicht um die besagten Schutzhindernisse geht, hat der Anmelder auch keine Zustimmung zur Zeitrangverschiebung erklärt. Insofern fehlt es an jeglichen Voraussetzungen der Verschiebung des Anmeldetags gemäß § 37 Abs. 2 MarkenG.

c) Soweit die Anmelderin ausführt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt habe durch eine mangelnde Reaktion nach der Gebührenzahlung die Situation erst

herbeigeführt, rechtfertigt dies keine andere Entscheidung des Senats. Eine entsprechende gesetzliche Hinweispflicht des Deutschen Patent- und Markenamts existiert nicht. Es obliegt vielmehr den Anmeldern selbst, für die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Gebühren Sorge zu tragen. Im Übrigen hat das Deutsche Patent- und Markenamt den ursprünglichen Anmelde mit der Empfangsbestätigung vom 12. April 2017 darauf hingewiesen, dass außer der Empfangsbestätigung keine weiteren Gebührenbenachrichtigungen versandt werden. Zudem hat es ihn darin ausdrücklich darüber informiert, dass die Anmeldung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gilt, falls die Anmeldegebühr nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der Anmeldung gezahlt wird. Soweit die Anmelderin darüber hinaus ausführt, das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Antrag auf Eintragung des Anmeldezeichens nicht beschieden, ist anzumerken, dass gemäß der Rücknahmefiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG nach Ablauf der Dreimonatsfrist (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) kein Antrag mehr vorlag.

2. Lediglich ergänzend ist auf Folgendes hinzuweisen:

a) Der Senat vermag zum jetzigen Zeitpunkt nicht festzustellen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt verpflichtet gewesen wäre, basierend auf dem SEPA-Verwendungsmandat vom 12. Juni 2017 (mit der Angabe eines Betrages in Höhe von ... €) die tatsächlich fällige Anmeldegebühr in Höhe von ... € einzuziehen.

(1) Der von dem Anmelde diesbezüglich ins Feld geführte Beschluss des Bundespatentgerichts vom 13. November 2017 in dem Verfahren 7 W (pat) 30/16 betrifft eine andere Fallgestaltung, da der dortige Anmelde das Deutsche Patent- und Markenamt zugleich ermächtigt hatte, neben dem angegebenen Betrag ggf. einen darüber hinaus geschuldeten weiteren Betrag einzuziehen. Eine solche separate Ermächtigung hat der Anmelde vorliegend jedoch nicht erteilt.

(2) Im Wege der Auslegung (§ 133 BGB) kann ausnahmsweise eine wirksame Gebührentrichtung angenommen werden, wenn sich in einem unbezifferten SEPA-Verwendungsmandat der fehlende Zahlungsbetrag für das Deutsche Patent- und Markenamt zweifelsfrei aus dem zu dem Aktenzeichen angegebenen Gebührentatbestand ergibt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 64a, Rdnr. 19). Dabei handelt es sich um eine Auslegung im Einzelfall, nicht wie die Anmelderin ausführt, um eine für die Anmelder (empfohlene) generelle Vorgehensweise. Dies zeigt sich auch in der von der Anmelderin genannten Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts, nach der ein Weglassen des Zahlungsbetrags im elektronischen Rechtsverkehr gerade nicht möglich ist.

Im Gegensatz dazu hatte der Anmelder vorliegend jedoch innerhalb der 3-Monatsfrist des § 6 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG lediglich am 12. Juni 2017 ein beziffertes SEPA-Verwendungsmandat über ... € eingereicht. Hätte das Deutsche Patent- und Markenamt auf der Grundlage dieses Mandats einen Betrag in Höhe von ... € eingezogen, so hätte es der konkreten Anweisung des Anmelders zuwidergehandelt, sollte das Mandat doch lediglich zur Einziehung eines Betrages in Höhe von ... € verwendet werden. Zwar hätte sich dieser im Falle einer von ihm nicht gewünschten Zuvielerziehung den entsprechenden Betrag erstatten lassen können – allein dies vermag eine bewusste Missachtung der konkreten Anweisungen des Anmelders zum Verwendungszweck (Aktenzeichen, Gebührennummer und Betrag) durch das Deutsche Patent- und Markenamt jedoch nicht zu rechtfertigen. Er bestimmt das rechtliche Dürfen und zeigt somit die Grenzen auf, innerhalb derer das Amt von der mit dem SEPA-Lastschriftmandat erteilten Ermächtigung Gebrauch machen darf. Hierbei spielt es keine Rolle, ob auf der Grundlage dieses Mandats das Deutsche Patent- und Markenamt einen vom SEPA-Verwendungsmandat abweichenden höheren Betrag hätte einziehen können. Sinn und Zweck des SEPA-Verwendungsmandats ist es gerade, die Möglichkeiten des Zahlungsempfängers einzuschränken und nur die Zahlungen zuzulassen, die der Begleichung einer konkreten Schuld des Zahlers dienen.

(3) Auch kann nicht der im SEPA-Verwendungsmandat vom 12. Juni 2017 genannte Betrag über ... € dahingehend ausgelegt werden, dass der Anmelder in Wirklichkeit ... € gemeint hat. Zum einen unterliegt die Auslegung engen Grenzen und kommt nicht in Betracht, wenn ein zu niedriger Betrag genannt ist (vgl. BPatGE 44, 180, 182 f. – Abhaken). Zum anderen hat der Anmelder in dem besagten Mandat ausdrücklich die Gebührennummer 331 000, also den Code für eine elektronische Markenmeldung angegeben und damit die dazugehörige Gebühr in Höhe von ... € bestätigt. Zudem ist innerhalb der bereits angesprochenen 3-Monatsfrist das SEPA-Verwendungsmandat vom 12. Juni 2017 ohne weitere Erläuterung etwa in einem Begleitschreiben des Anmelders eingegangen. Insofern war es für das Deutsche Patent- und Markenamt innerhalb des besagten Zeitraums nicht ohne Weiteres ersichtlich, welche Angaben in dem Mandat fehlerhaft sein könnten. Die Verfahrensbevollmächtigten machen zwar geltend, die Gebührennummer 331 000 und der Betrag über ... € seien unzutreffend gewesen. Aus (damaliger) Sicht des Deutschen Patent- und Markenamts hätte aber auch das Aktenzeichen einen Fehler aufweisen und das SEPA-Verwendungsmandat vom 12. Juni 2017 somit eine andere elektronisch eingereichte Markenmeldung betreffen können.

(4) Ein andere Sichtweise ist auch nicht deshalb angezeigt, weil in der Empfangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. April 2017 folgender Hinweis enthalten ist:

„Sollten Sie ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der zu zahlende Betrag von Ihrem Konto eingezogen“.

Er erweckt zwar den Eindruck, als ob das Deutsche Patent- und Markenamt in jedem Fall die korrekte Gebühr einziehen werde, wenn ein SEPA- Lastschriftmandat vorliegt. Dieses bedarf jedoch immer der Angabe eines in einem weiteren Mandat zu erklärenden Verwendungszwecks, um – wie ausgeführt – die Grenzen der Ermächtigung festzulegen. Insofern ist der obige Hinweis zumindest

missverständlich, wenn nicht sogar unzutreffend. Er hat jedoch gegenüber dem Anmelder keinen Vertrauenstatbestand dergestalt geschaffen, dass ein SEPA-Lastschriftmandat alleine für die Gebührenzahlung ausreichen würde. Dieser hat selbst durch die Einreichung der SEPA-Verwendungsmandate am 12. Juni 2017 und am 28. Juni 2018 deutlich gemacht, dass er ein SEPA-Lastschriftmandat nicht als ausreichend ansieht.

b) Der Senat sieht derzeit die Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Anmelde- einschließlich Klassengebühr gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG als nicht erfüllt an. Auf die zutreffenden Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss vom 31. August 2018 des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, wird insoweit Bezug genommen. Ergänzend ist anzumerken, dass gemäß § 91 Abs. 1 MarkenG die Wiedereinsetzung die Verhinderung der Einhaltung einer Frist voraussetzt. Hierzu haben die Verfahrensbevollmächtigten in ihrem Schreiben vom 28. Juni 2018 Folgendes ausgeführt:

„Das System wies am Anmeldetag eine technische Störung bezüglich der Chipkarte des Vertreters auf, so dass die Einreichung ausnahmsweise per Fax erfolgen musste“.

Demzufolge bestand laut eigener Aussage der Verfahrensbevollmächtigten das Hindernis nur am Anmeldetag. Die 3-Monatsfrist zur Zahlung der Anmelde- einschließlich Klassengebühr endete jedoch gemäß § 188 Abs. 2 BGB erst am 7. Juli 2017, so dass das Hindernis bereits weit vor Ablauf der Frist weggefallen ist. Zudem hindert die besagte technische Störung allenfalls die elektronische Übermittlung, nicht jedoch die Zahlung der fälligen Gebühr auf anderem Wege etwa durch Überweisung. Insofern ist nicht erkennbar, inwieweit die Störung – auch wenn sie länger andauert hätte – die Zahlung der korrekten Anmelde- einschließlich Klassengebühr verhindert hat. Schließlich hat die

Beschwerdeführerin unabhängig davon, ob sie die Frist zur Beantragung der Wiedereinsetzung gemäß § 91 Abs. 2 MarkenG, die erstmals mit Schreiben vom 28. Juni 2018 beantragt worden ist, eingehalten hat, die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen nicht glaubhaft gemacht (§ 91 Abs. 3 Satz 2 MarkenG).

3. Soweit die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt und dies damit begründet hat, dass offenbar eine Praxis der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamtes bestehe, Anträge auf Eintragung einer Marke mit vor Aufnahme der Prüfung auftretenden Mängeln nicht zu bescheiden, so handelt es sich hierbei um keine Rechtsfrage im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die weiterhin von ihr aufgeworfene Frage der uneinheitlichen Behandlung von Minder- oder Teilzahlungen von Anmeldegebühren durch das Bundespatentgericht rechtfertigt ebenfalls nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung betrifft unterschiedliche Sachverhalte, die entsprechende abweichende Entscheidungen zur Folge haben. Eine uneinheitliche, im Rahmen der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu klärende Rechtsprechung liegt somit nicht vor.

4. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Ziffer 1. ist der Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Das Bundespatentgericht kann nach Billigkeitsgrundsätzen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anordnen. Ein Grund für die Rückzahlung kann sich nur aus dem vorgelagerten patentamtlichen Verfahren, nicht aus dem Beschwerdeverfahren ergeben. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist aber nur geboten, wenn der Fehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich

war und den Beschwerdeführer kein Verschulden trifft (vgl. BeckOK MarkenR, 23. Edition, Stand 01.10.2020, § 71, Rdnr. 103 f).

So liegt der Fall hier. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in seinem angegriffenen Beschluss unter Verkennung des Antragsgrundsatzes sowie der Nichteinschlägigkeit der Regelung des § 37 Abs. 2 MarkenG eine Zeitrangverschiebung der Anmeldung vorgenommen, was eine völlig unvertretbare *fehlerhafte Rechtsanwendung* darstellt und somit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. BeckOK, a. a. O., § 71, Rdnr. 114).

5. Der Senat konnte ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entscheiden. Dies hat entgegen den Ausführungen der Anmelderin keine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehörs nach Art. 103 GG zur Folge. Im Gegensatz zum ZPO-Streitverfahren ist das Marken-Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht grundsätzlich ein schriftliches Verfahren, bei dem eine mündliche Verhandlung nur unter den Voraussetzungen des § 69 MarkenG stattfindet. Diese liegen jedoch nicht (mehr) vor. Zum einen hat die Anmelderin ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. Mai 2021 zurückgenommen (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Zum anderen war die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten (§ 69 Nr. 3 MarkenG). Die Anmelderin hat mit ihrer Eingabe vom 5. Mai 2021 ergänzend zu den aufgeworfenen Fragen Stellung genommen. Dieses erneute Vorbringen hat der Senat in der vorliegenden Entscheidung berücksichtigt, so dass dem Grundsatz auf rechtliches Gehör entsprochen worden ist.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der 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.

Kortbein

Schödel

Berner

Fi