



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 35/04

vom

7. Juli 2005

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. \_\_\_\_\_

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Schutzfristüberwachung

MarkenG § 91 Abs. 3 Satz 1

Zur Zulässigkeit nachgeschobenen Vorbringens nach Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist.

BGH, Beschl. v. 7. Juli 2005 - I ZB 35/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 33. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 2. November 2004 wird auf Kosten des Markeninhabers zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

I. Der Rechtsbeschwerdeführer ist Inhaber der Marke Nr. , deren Schutzdauer im Mai 2002 endete. Die Frist zur Zahlung der Gebühren für die Verlängerung der Schutzdauer mit einem Verspätungszuschlag lief am 30. November 2002 ohne Zahlungseingang ab.

Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2003 hat der Markeninhaber Wiedereinsetzung in die Frist zur zuschlagsfreien, hilfsweise zur zuschlagspflichtigen Zah-

lung der Verlängerungsgebühr beantragt. Die Gebühren für die Verlängerung sind samt Zuschlag am 30. Mai 2003 eingezahlt worden.

Zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags hat der Markeninhaber u.a. ausgeführt: Er sei Gründer der P. GmbH (im folgenden: P. ). Im Jahre 1995 habe er die Geschäftsführung des Unternehmens aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Seit dem 1. September 1999 sei er bei dem Unternehmen angestellt. Er und die P. seien Inhaber mehrerer Schutzrechte. Die P. nutze mit seinem Einverständnis die Marken, die auf seinen Namen eingetragen seien. Vor etwa drei Jahren hätten er und die P. - u.a. im Hinblick auf seine hohe Arbeitsbelastung - einen Patentanwalt mit der Vertretung für diese Schutzrechte beauftragt. Die Marke Nr. sei dabei übersehen worden mit der Folge, daß der Patentanwalt für diese nicht die Vertretung übernommen habe. Er selbst und die für Schutzrechtsangelegenheiten zuständige Mitarbeiterin der P. seien jedoch von der Übernahme der Fristenüberwachung für diese Marke ausgegangen, so daß kein eigener Fristenkalender geführt worden sei.

Ein Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2002, das auf den Ablauf der Schutzdauer und die Möglichkeit der Verlängerung gegen Zahlung eines Verspätungszuschlags hingewiesen habe, sei bei der P. aus nicht mehr aufklärbaren Gründen nicht beachtet und falsch abgelegt worden. Er selbst habe das Schreiben am 1. April 2003 aufgefunden.

Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist erfolglos geblieben.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde, mit der er die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nicht gewährt werden könne. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Markeninhaber habe nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht, daß er ohne sein Verschulden verhindert gewesen sei, die Gebühren für die Verlängerung der Marke Nr.            rechtzeitig zu zahlen. Der maßgebliche Grund für die Fristversäumung liege darin, daß die Fristenüberwachung für die Marke versehentlich nicht auf den Vertreter der P.            übertragen worden sei. Der Markeninhaber habe nicht begründet, daß ihn daran keine Schuld treffe. An erster Stelle habe es jedoch ihm als Rechtsinhaber und Lizenzgeber oblegen, sich zu vergewissern, daß die Fristenüberwachung für die Marke auf den Patentanwalt übertragen worden sei. Das falsche Ablegen des Schreibens des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2002 habe seine Ursache darin, daß die Marke Nr.            in dem Schutzrechtsüberwachungsvertrag mit dem Patentanwalt übersehen worden sei, nicht in einem Fehlverhalten zuverlässiger Hilfskräfte der P.           , das dem Markeninhaber oder der P.            etwa nicht zuzurechnen wäre.

III. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

1. Die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde folgt daraus, daß eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) mit näherer Begründung gerügt wird (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Darauf, ob diese Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an.

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet, weil das Bundespatentgericht das Recht des Markeninhabers auf rechtliches Gehör nicht verletzt hat.

a) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe nicht auf seine Absicht hingewiesen, darauf abzustellen, ob den Markeninhaber im Zeitpunkt der Übertragung der Fristenüberwachung ein Verschulden getroffen habe. Der Markeninhaber habe deshalb keinen Anlaß gehabt anzunehmen, daß dazu weiteres Vorbringen erforderlich sein werde. Bereits in seinem Wiedereinsetzungsantrag habe der Markeninhaber vorgetragen, er habe im Jahre 1995 die Geschäftsführung der P. aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt

und sie nicht wieder aufgenommen. Auf entsprechenden Hinweis hätte er dies dahingehend erläutert, daß seine Gesundheit auch noch Mitte des Jahres 2000, im Zeitpunkt der Übertragung der Fristenüberwachung, angeschlagen gewesen sei und dies kurz danach sogar einen Krankenhausaufenthalt notwendig gemacht habe. Dies hätte zu einer anderen Beurteilung des Wiedereinsetzungsantrags führen können.

b) Mit diesem Vorbringen kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben.

aa) Das Bundespatentgericht hat das Recht des Markeninhabers auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt. Bereits die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags maßgeblich damit begründet, daß den Markeninhaber ein eigenes Verschulden an der Fristversäumung treffe. Sie hat dazu dargelegt, ein Markeninhaber verletze elementare Sorgfaltspflichten, wenn er Marken aus dem Auge verliere und ohne genaue Prüfung von einer Fristenüberwachung absehe oder eine solche einstellen lasse. Schon im Hinblick darauf hatte das Bundespatentgericht keinen Grund, den Rechtsbeschwerdeführer vor seiner Entscheidung nochmals auf diesen rechtlichen Gesichtspunkt hinzuweisen.

bb) Das Bundespatentgericht hätte zudem bei seiner Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag die Tatsachen gar nicht berücksichtigen dürfen, die der Markeninhaber nach Darstellung der Rechtsbeschwerde auf gerichtlichen Hinweis vorgetragen hätte.

Nach § 91 Abs. 3 Satz 1 MarkenG muß der Wiedereinsetzungsantrag die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten. Die erforderlichen Angaben müssen innerhalb der Antragsfrist vorgetragen werden. Lediglich unklare oder ergänzungsbedürftige Angaben dürfen nach Fristablauf erläutert und vervollständigt werden, insbesondere, wenn deren Aufklärung nach § 139 ZPO geboten war (vgl. - zu § 234 Abs. 1, § 236 Abs. 2 ZPO - BGH, Beschl. v. 5.10.1999 - VI ZB 22/99, NJW 2000, 365, 366; Beschl. v. 12.6.2001 - X ZB 14/01, BGH-Rep 2001, 982; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 91 Rdn. 29; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 91 Rdn. 31).

Das tatsächliche Vorbringen, auf das der Markeninhaber - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - seinen Wiedereinsetzungsantrag nach einem gerichtlichen Hinweis zusätzlich gestützt hätte, beschränkt sich nicht auf eine Erläuterung oder Vervollständigung der Angaben im Wiedereinsetzungsantrag. Aus diesen ergab sich kein hinreichender Anhaltspunkt dafür, daß der Markeninhaber zu der Zeit, als ein Patentanwalt mit der Überwachung der Schutzfristen verschiedener Schutzrechte beauftragt wurde, in einem besonders schlechten Gesundheitszustand gewesen sei, der die Kontrolle über den Gegenstand und die Zahl der überlassenen Schutzrechte ausgeschlossen habe. In der Begründung des Wiedereinsetzungsantrags ist vielmehr ausgeführt, daß der Markeninhaber seit dem 1. Januar 1999 bei der P. angestellt gewesen und der Schutzrechtsüberwachungsvertrag auch im Hinblick auf seine hohe Arbeitsbelastung geschlossen worden sei.

cc) Danach kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob das neue tatsächliche Vorbringen der Rechtsbeschwerde zusammen mit dem bisherigen Vorbringen des Markeninhabers einen Wiedereinsetzungsgrund schlüssig belegen könnte.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann