



## Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

25. April 2012\*

„Gemeinschaftsmarke — Gemeinschaftswortmarke BrainLAB — Fehlender Antrag auf Verlängerung der Eintragung der Marke — Löschung der Marke bei Ablauf der Eintragung — Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand — Art. 81 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T-326/11

**Brainlab AG** mit Sitz in Feldkirchen (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Bauer,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch R. Manea als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 15. April 2011 (Sache R 1596/2010-4) über den Antrag der Klägerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und ihren Antrag auf Verlängerung der Eintragung der Marke BrainLAB

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten N. J. Forwood (Berichterstatter) sowie der Richter F. Dehousse und J. Schwarcz,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 20. Juni 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 21. September 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der Änderung der Besetzung der Kammern des Gerichts,

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

folgendes

## Urteil

### Rechtlicher Rahmen

- 1 Nach Art. 46 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 78, S. 1) beträgt die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke zehn Jahre vom Tag der Anmeldung an. Die Eintragung kann gemäß Art. 47 der Verordnung um jeweils zehn Jahre verlängert werden.
- 2 Art. 47 Abs. 1 bis 3 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„(1) Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag des Inhabers oder einer hierzu ausdrücklich ermächtigten Person verlängert, sofern die Gebühren entrichtet worden sind.

(2) Das Amt unterrichtet den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Gemeinschaftsmarke rechtzeitig vor dem Ablauf der Eintragung. Das Amt haftet nicht für unterbliebene Unterrichtung.

(3) Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet, einzureichen. (...)“
- 3 Art. 81 („Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“) Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sieht vor:

„Der Anmelder, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder jeder andere an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligte, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dieser Verordnung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat.“
- 4 Regel 29 („Unterrichtung vor Ablauf“) der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 303, S. 1, im Folgenden: Durchführungsverordnung) lautet:

„Mindestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung unterrichtet das Amt den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und die Inhaber von im Register eingetragenen Rechten an der Gemeinschaftsmarke, einschließlich von Lizenzen, von de[m] bevorstehenden Ablauf der Eintragung. Unterbleibt die Unterrichtung, so beeinträchtigt dies nicht den Ablauf der Eintragung.“
- 5 Nach Regel 30 Abs. 5 der Durchführungsverordnung wird, wenn ein Verlängerungsantrag nicht oder erst nach Ablauf der Frist gemäß Art. 47 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung Nr. 207/2009 gestellt wird, vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) festgestellt, dass die Eintragung abgelaufen ist, und dies dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke mitgeteilt.
- 6 In Regel 67 („Zustellung an Vertreter“) Abs. 1 der Durchführungsverordnung heißt es:

„Ist ein Vertreter bestellt worden ..., so erfolgen Zustellungen an den bestellten ... Vertreter.“

## Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 7 Die Klägerin, die Brainlab AG, ist die gegenwärtige Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke BrainLAB, die am 26. August 1999 angemeldet und am 4. Dezember 2000 unter der Nr. 1290113 eingetragen wurde. Im Zusammenhang mit der Eintragung wurde eine Kanzlei von Rechtsanwälten und Patentanwälten zu Vertretern bestellt, um die Inhaberin beim HABM im Sinne von Regel 67 Abs. 1 der Durchführungsverordnung zu vertreten (im Folgenden: bestellte Vertreter).
- 8 Mit Schreiben vom 2. Dezember 2008 beantragten die bestellten Vertreter beim HABM, in seine Datenbank eine Änderung der Anschrift der Klägerin einzutragen. Mit einer Mitteilung vom 18. Februar 2009 bestätigte das HABM den bestellten Vertretern die Eintragung der Adressänderung.
- 9 Zwischenzeitlich, am 2. Februar 2009, sandte das HABM direkt an die Klägerin statt an ihre bestellten Vertreter, und versehentlich an ihre alte Anschrift, eine Mitteilung gemäß Art. 47 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und Regel 29 der Durchführungsverordnung, mit der es die Klägerin über den bevorstehenden Ablauf der Eintragung der fraglichen Marke unterrichtete (im Folgenden: Unterrichtung über den Ablauf). In dieser Mitteilung wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass die Stellung des Antrags auf Verlängerung der Eintragung und die Entrichtung der Verlängerungsgebühr vor dem 31. August 2009 oder, unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr, in einer Nachfrist bis zum 1. März 2010 vorzunehmen seien.
- 10 Es steht fest, dass die Unterrichtung über den Ablauf trotz ihrer fehlerhaften Adressierung der Klägerin aufgrund eines Nachsendeantrags einige Tage nach ihrer Absendung zugeing.
- 11 Aus dem Akteninhalt, insbesondere aus einer eidesstattlichen Versicherung des für die Verwaltung der fraglichen Marke zuständigen Sachbearbeiters der Klägerin, Herrn W., ergibt sich hingegen nicht, dass dieser die Unterrichtung über den Ablauf an die bestellten Vertreter weitergeleitet hätte. Letztere geben an, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Ebenso führt das HABM in seiner Klagebeantwortung aus, dass nichts dafür spreche, dass eine solche Weiterleitung stattgefunden habe. Überdies wurde die Unterrichtung über den Ablauf später in den Räumlichkeiten der Klägerin in der Akte gefunden, in der ihre Korrespondenz mit ihren bestellten Vertretern über die fragliche Marke aufbewahrt wird.
- 12 Jedenfalls ging innerhalb der vorgeschriebenen Fristen kein Antrag auf Verlängerung der Eintragung der fraglichen Marke beim HABM ein, woraufhin dieses gemäß Regel 30 Abs. 5 der Durchführungsverordnung eine Mitteilung aussandte, in der der Ablauf der Eintragung der Marke zum 2. März 2010 festgestellt wurde. Auch diese Mitteilung wurde am 23. März 2010 unmittelbar an die Klägerin versandt, allerdings an ihre neue Anschrift.
- 13 Am 1. April 2010 teilten die bestellten Vertreter dem HABM mit, es sei ihnen zur Kenntnis gelangt, dass ihre Bestellung zu Vertretern der Klägerin versehentlich aus der Datenbank des HABM gestrichen worden sei, ohne dass sie dies beantragt hätten. Sie beantragten erneut ihre Bestellung zu Vertretern der Klägerin, die durch eine Mitteilung des HABM vom selben Tage bestätigt wurde.
- 14 Am 19. Mai 2010 beantragten die bestellten Vertreter beim HABM im Namen der Klägerin eine Verlängerung der Eintragung der Marke und gleichzeitig die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Art. 81 der Verordnung Nr. 207/2009 in die Frist zur Stellung des Verlängerungsantrags und zur Zahlung der Verlängerungsgebühr.
- 15 Mit Entscheidung vom 29. Juli 2010 wies die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung des HABM den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, dass weder die Klägerin noch ihre bestellten Vertreter die gebotene Sorgfalt im Sinne von Art. 81 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 beachtet hätten.

- 16 Am 16. August 2010 legte die Klägerin gegen diese Entscheidung beim HABM gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde ein. Zur Begründung ihrer Beschwerde führte sie im Wesentlichen aus:
- Die bestellten Vertreter verfügten für die Verlängerung der Eintragung der von ihnen betreuten Gemeinschaftsmarken über ein Fristenkontrollsystem, das aus drei voneinander unabhängigen Instanzen („Sicherheitssäulen“) bestehe.
  - Die erste Säule bestehe aus einem Wiedervorlagesystem mittels vorgefertigter, chronologisch eingeordneter Aktenblätter, das für die Verlängerung der Markeneintragungen den Ablauf der Eintragungsdauer von zehn Jahren drei Monate im Voraus anzeige.
  - Die zweite Säule bestehe in der Führung eines Registers der Verlängerungsfristen von Markeneintragungen unmittelbar bei dem Anwalt, der in der Kanzlei der bestellten Vertreter mit der Verwaltung der fraglichen Marke betraut sei.
  - Die dritte Säule bestehe in der Abarbeitung der Unterrichtungen über den Ablauf einer Eintragung, die das HABM den bestellten Vertretern gemäß Regel 29 der Durchführungsverordnung übersende.
  - Im vorliegenden Fall hätten die ersten beiden Säulen innerhalb der Kanzlei der bestellten Vertreter aus unerklärlichen Gründen nicht funktioniert, obgleich sie von sorgfältigen und erfahrenen Mitarbeitern verwaltet würden, die regelmäßigen Überprüfungen unterlägen.
  - Die dritte Säule habe infolge eines dem HABM zurechenbaren Fehlers nicht funktioniert, da dieses die Unterrichtung über den Ablauf an die Klägerin unter ihrer alten Anschrift und nicht an ihre bestellten Vertreter gesandt habe; aus diesem Fehler des HABM dürfe den Beteiligten kein Nachteil erwachsen.
  - Herr W., der als Sachbearbeiter der Klägerin die Unterrichtung über den Ablauf erhalten habe und eine erfahrene Fachkraft sei, habe diese Unterrichtung an eine Mitarbeiterin der bestellten Vertreter mutmaßlich per E-mail weiterleiten wollen, aber erinnere sich nicht mehr, ob er dies getan oder die Unterrichtung an eine fehlerhafte Adresse geschickt habe. Die Unterrichtung sei überdies in der Akte für die fragliche Marke in den Räumlichkeiten der Klägerin wieder aufgefunden worden; die bestellten Vertreter hätten sie nicht erhalten und daher auch nicht auf ihre Übersendung reagieren können.
- 17 Mit Entscheidung vom 15. April 2011 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM den Wiedereinsetzungsantrag zurück und stellte fest, dass die Eintragung der Marke abgelaufen war.
- 18 Anders als die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung erkannte die Beschwerdekammer in den Randnrn. 13 und 20 der angefochtenen Entscheidung an, dass das Fristenkontrollsystem der bestellten Vertreter für die Verlängerung eingetragener Marken ordnungsgemäß gewesen sei, dass diese ihre Überwachungsaufgabe normalerweise korrekt abgewickelt hätten, dass einmalige Fehler in ihrem Überwachungssystem entschuldbar gewesen wären und dass niemand das kumulative Nichtfunktionieren aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen habe voraussehen müssen.
- 19 Die Beschwerdekammer vertrat jedoch in den Randnrn. 14 und 15 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung, dass zwischen dem Versagen dieses Systems im vorliegenden Fall und der Nichtverlängerung der fraglichen Markeneintragung in der vorgeschriebenen Frist kein Kausalzusammenhang bestehe. Im vorliegenden Fall liege der Grund für die Nichtverlängerung nämlich nicht im Versagen des Fristenkontrollsystems der bestellten Vertreter, sondern darin, dass die Klägerin keine Weisung für die Verlängerung der Eintragung gegeben habe, was nach dem Erhalt der Unterrichtung über den Ablauf als ihre „freien Willensentscheidung“ einzustufen sei.

- 20 Hinsichtlich der unterbliebenen Reaktion auf die Unterrichtung wies die Beschwerdekammer in Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung zunächst darauf hin, dass die eidesstattliche Versicherung von Herrn W. keine eigene Schilderung des Geschehensablaufs und insbesondere keinen Hinweis darauf enthalte, ob die Klägerin die Verlängerung der fraglichen Markeneintragung beabsichtigt oder beschlossen habe und ob sie zu diesem Zweck möglicherweise die Mitarbeiterin der bestellten Vertreter kontaktiert habe.
- 21 Die Beschwerdekammer führte in den Randnrn. 16 bis 18 der angefochtenen Entscheidung weiter aus, dass die bestellten Vertreter, selbst wenn sie über den bevorstehenden Ablauf der Markeneintragung durch ihr internes Fristenkontrollsystem ins Bild gesetzt worden wären oder die Unterrichtung über den Ablauf erhalten hätten, die Verlängerung selbst nicht hätten vornehmen dürfen, da keine Weisung der Klägerin hierfür vorgelegen habe. Daher habe kein Kausalzusammenhang zwischen diesen Vorgängen und der Nichtverlängerung der Markeneintragung bestanden, deren Ursache allein darin liege, dass die Klägerin, auch nachdem sie selbst die Unterrichtung über den Ablauf erhalten habe, keine Weisung für die Verlängerung erteilt habe. Dieses Unterlassen einer Weisung hat die Beschwerdekammer als sorgfaltswidrig bewertet.
- 22 In Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer im Übrigen eingeräumt, dass die Unterrichtung über den Ablauf vom HABM zu Unrecht nicht an die bestellten Vertreter, sondern unmittelbar an die Klägerin gesandt worden sei. Sie war jedoch der Ansicht, dass dieser Fehler nach Art. 47 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 für das HABM ohne rechtliche Folgen bleibe. Zudem liege es in der Natur einer Servicemitteilung, dass auf ihren Eingang nicht vertraut werden dürfe.

### **Anträge der Parteien**

- 23 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  - die Sache zur Entscheidung über die Frage, ob bei der Verlängerung der betroffenen Marke die gebotene Sorgfalt beachtet wurde, an die Beschwerdekammer zurückzuverweisen;
  - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 24 Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

### **Entscheidungsgründe**

- 25 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.
- 26 Sie beschreibt zunächst detailliert das von ihren bestellten Vertretern eingerichtete Fristenkontrollsystem für die Verlängerung eingetragener Marken. Sie hebt hervor, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt habe, dass dieses Kontrollsystem ordnungsgemäß sei, was den ihren bestellten Vertretern im vorliegenden Fall unterlaufenen Fehler entschuldbar mache.
- 27 Weiter weist die Klägerin zu dem Vorwurf der Beschwerdekammer, dass sie selbst sorgfaltswidrig handelt und einen unentschuldbaren Fehler begangen habe, da sie nach dem Erhalt der Unterrichtung über den Ablauf ihren bestellten Vertretern keine Weisung erteilt habe, darauf hin, dass diese Vertreter

für ihre sämtlichen 654 nationalen, gemeinschaftlichen und europäischen Marken und Patente, darunter 16 Gemeinschaftsmarken, u. a. beim HABM mit ihrer rechtlichen Vertretung beauftragt seien. Dabei werde sie von ihren Vertretern zwischen ein und drei Monaten vor dem Ablauf der Frist für die Verlängerung jeder einzelnen ihrer Marken systematisch informiert und darum gebeten, den Auftrag zur Verlängerung zu erteilen. Bis zum vorliegenden Fall habe die Klägerin diese Erinnerungen stets ordnungsgemäß erhalten und auf sie durchgehend reagiert. Hingegen habe sie derartige Erinnerungen niemals unmittelbar vom HABM erhalten, außer gerade im vorliegenden Fall. Die Klägerin ist deshalb der Ansicht, dass sie darauf vertrauen dürfen, dass ihre bestellten Vertreter sie auf die erforderliche Verlängerung der fraglichen Markeneintragung innerhalb der üblichen Frist von drei Monaten aufmerksam machen würden. Dies sei auch der Grund dafür, warum sie auf die Unterrichtung über den Ablauf nicht anderweitig reagiert habe.

- 28 Es sei nicht Sache eines Gemeinschaftsmarkeninhabers, neben seinen berufsmäßigen Vertretern ein eigenes Fristenüberwachungssystem einzurichten. Vielmehr müsse lediglich das Fristenüberwachungssystem des berufsmäßigen Vertreters ein einwandfreies Funktionieren gewährleisten (Urteil des Gerichts vom 13. Mai 2009, Aurelia Finance/HABM [AURELIA], T-136/08, Slg. 2009, II-1361, Randnr. 18). Dies sei hier durchaus der Fall gewesen.
- 29 Im Hinblick auf das angenommene Fehlen eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Versagen des Fristenkontrollsystems ihrer bestellten Vertreter und dem Unterbleiben einer rechtzeitigen Verlängerung der Markeneintragung (vgl. oben, Randnr. 21) unterstreicht die Klägerin, dass es sich bei der betroffenen Marke um ihr Unternehmenskennzeichen handele und diese am 30. März 2010, also nur eine Woche nach der Übersendung der Mitteilung über ihre Löschung aus dem Gemeinschaftsmarkenregister, erneut angemeldet worden sei. Mithin sei die Annahme der Beschwerdekammer, es sei offen gewesen, ob die Klägerin einen Verlängerungsauftrag erteilt hätte, außerhalb jeder Lebenserfahrung. Vielmehr hätten ihre bestellten Vertreter, die sie in sämtlichen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes verträten, die betreffende Marke auch ohne konkrete Anweisung verlängert und nur anders gehandelt, wenn die ausdrückliche Anweisung ergangen wäre, von der Verlängerung abzusehen.
- 30 Das HABM hält die Klage für offensichtlich unbegründet.
- 31 Hinsichtlich seines eigenen Verhaltens führt das HABM zum einen aus, dass es nach Art. 47 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und Regel 29 der Durchführungsverordnung vom bevorstehenden Ablauf der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke den Inhaber selbst zu unterrichten habe. Ein etwaiger berufsmäßiger Vertreter sei in beiden Vorschriften nicht erwähnt.
- 32 Zum anderen macht das HABM geltend, dass es nach dem Wortlaut dieser Vorschriften für unterbliebene Unterrichtungen der Beteiligten nicht hafte, und damit erst recht nicht für deren „Fehladressierung“.
- 33 Hinsichtlich der Frage, ob das Fristenkontrollsystem der bestellten Vertreter nach den gegebenen Umständen der gebotenen Sorgfalt entsprochen habe, schließt sich das HABM der Beurteilung der Beschwerdekammer an, dass diese Frage im vorliegenden Fall irrelevant sei.
- 34 Die Beschwerdekammer sei nämlich zu Recht davon ausgegangen, dass im vorliegenden Fall letztlich der angenommene Sorgfaltsverstoß der Klägerin selbst für das Versäumnis der Frist zur Verlängerung der Markeneintragung kausal geworden sei. Tatsächlich habe die Klägerin für diese Verlängerung über einen Zeitraum von knapp dreizehn Monaten verfügt. Während dieser Zeit habe die Klägerin nichts gegenüber dem HABM unternommen und ebenso wenig ihren bestellten Vertretern eine Weisung erteilt oder diese auch nur kontaktiert, obgleich sie kurz zuvor durch die Unterrichtung über den Ablauf amtlich an den bevorstehenden Ablauf der Eintragung erinnert worden sei. Dieses Verhalten sei mit der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt unvereinbar, zumal die Marke die „Hausmarke“ der Klägerin gewesen sei, der wohl ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit hätte zudedacht werden sollen.

- 35 Zu dem Vorbringen, dass die bestellten Vertreter im Zweifelsfall die Markeneintragung auch ohne entsprechende Weisung der Klägerin verlängert hätten (vgl. oben, Randnr. 29), bemerkt das HABM, es sei nicht weiterführend, da rein spekulativ. Es stehe zudem in Widerspruch zu den Ausführungen in Randnr. 44 der Klageschrift, wonach das Mandat der bestellten Vertreter ihnen eine eigenmächtige, nicht auf einer konkreten Anweisung der Klägerin beruhende Schutzrechtsverlängerung nicht gestattet hätte.
- 36 Insoweit ergibt sich aus Art. 81 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, dass die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zwei Voraussetzungen unterliegt: Erstens muss der Betroffene mit der unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt gehandelt haben, und zweitens muss seine Verhinderung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsbehelfs zur unmittelbaren Folge gehabt haben (vgl. Urteil des Gerichts vom 15. September 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/HABM – British-American Tobacco Polska [Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg], T-271/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 37 Aus dieser Vorschrift ergibt sich außerdem, dass die Sorgfaltspflicht in erster Linie dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke obliegt. Wenn der Inhaber also in Bezug auf die Verlängerung der Marke administrative Aufgaben delegiert, so muss er darauf achten, dass die ausgewählte Person die gebotenen Garantien bietet, um annehmen zu können, dass die genannten Aufgaben ordnungsgemäß durchgeführt werden (Urteil AURELIA, Randnr. 14).
- 38 Überdies obliegt die Sorgfaltspflicht aufgrund der Beauftragung mit diesen Aufgaben der ausgewählten Person genauso wie dem Inhaber. Da sie nämlich im Namen und für Rechnung des Inhabers auftritt, sind ihre Handlungen wie Handlungen des Markeninhabers anzusehen (Urteile AURELIA, Randnr. 15, und Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, Randnr. 54).
- 39 Im vorliegenden Fall stellt das Gericht in Anbetracht der oben wiedergegebenen Geschehnisse fest, dass die Nichtverlängerung der fraglichen Markeneintragung in der vorgeschriebenen Frist auf Gegebenheiten beruht, die die Beschwerdekammer in Übereinstimmung mit der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung als „eine Verkettung einer Vielzahl von unglücklichen Umständen“ gekennzeichnet hat (Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung). In diesem Zusammenhang ist uneingeschränkt die generelle Erwägung der Beschwerdekammer zu bestätigen, dass „die Wiedereinsetzung gerade für solche Fälle gedacht“ ist.
- 40 Unter den fraglichen „unglücklichen Umständen“ sind, wie nachstehend darzulegen sein wird, drei als diejenigen anzusehen, die entscheidend zu der Nichtverlängerung beigetragen haben, nämlich (i) das ungeklärt gebliebene Versagen der ersten beiden internen „Sicherheitssäulen“ des Fristenkontrollsystems der bestellten Vertreter, (ii) die unzeitige und nicht beantragte Streichung der bestellten Vertreter der Klägerin als deren Vertreter aus der Datenbank des HABM (vgl. oben, Randnr. 13), die ihrerseits die fehlerhafte Übersendung der Unterrichtung über den Ablauf an die Klägerin, überdies unter ihrer früheren Anschrift, statt an ihre bestellten Vertreter zur Folge hatte, und (iii) die unsachgemäße und unangemessene Reaktion von Herrn W. auf diese Mitteilung, die zur Folge hatte, dass die Klägerin ihren bestellten Vertretern nicht von sich aus eine Weisung zur Verlängerung der Eintragung erteilte.
- 41 Hinsichtlich des ersten dieser „unglücklichen Umstände“ ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung die in Art. 81 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 stehende Wendung „aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ im Fall der Beauftragung eines spezialisierten Vertreters die Einrichtung eines Systems zur internen Kontrolle und Überwachung der Fristen erfordert, das – wie in den Richtlinien des HABM vorgesehen – die unbeabsichtigte Versäumnis von Fristen generell ausschließt. Daraus folgt, dass allein außergewöhnliche und damit nicht kraft Erfahrung vorhersehbare Umstände eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Folge haben können (Urteil AURELIA, Randnr. 26).

- 42 Diese Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall offensichtlich erfüllt, wie aus den Feststellungen der Beschwerdekammer und den ergänzenden substantiierten Darlegungen der Klägerin hervorgeht, die vom HABM nicht bestritten werden.
- 43 Die Klägerin ist daher als eine Beteiligte anzusehen, die grundsätzlich mit aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt handelte, indem sie im Rahmen ihrer Beziehungen zum HABM mit ihrer Vertretung eine Kanzlei von Rechtsanwälten und Patentanwälten wie ihre bestellten Vertreter beauftragte, die über ein doppeltes internes Fristenkontrollsystem verfügten, hinsichtlich dessen das HABM sowohl in der angefochtenen Entscheidung als auch in seiner Klagebeantwortung eingeräumt hat, dass es ordnungsgemäß war.
- 44 Das Gleiche gilt für die bestellten Vertreter, wobei die Beschwerdekammer in Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung im Übrigen anerkannt hat, dass einmalige Fehler in ihrem internen Fristenkontrollsystem entschuldbar waren.
- 45 Hinsichtlich der anderen beiden oben in Randnr. 40 genannten „unglücklichen Umstände“ ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Sorgfaltsverstoß, den der Sachbearbeiter der Klägerin, Herr W., dadurch begangen haben mag, dass er nicht sogleich nach dem Erhalt der Unterrichtung über den Ablauf des HABM oder die bestellten Vertreter kontaktierte, auf die Nichtverlängerung der fraglichen Markeneintragung nur deshalb Auswirkungen haben konnte, weil dieser Sorgfaltsverstoß selbst durch den zuvor begangenen Fehler des HABM ermöglicht worden war, die Angabe der bestellten Vertreter aus seiner Datenbank zu löschen und diesen infolgedessen die Unterrichtung über den Ablauf nicht zuzustellen.
- 46 Zwar muss ein Beteiligter alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt für die rechtzeitige Verlängerung der Eintragung seiner Gemeinschaftsmarke walten lassen, wozu es grundsätzlich gehört, dass er unverzüglich und angemessen auf den Erhalt einer Mitteilung reagiert, die das HABM gemäß Regel 29 der Durchführungsverordnung direkt an ihn richtet.
- 47 Das ändert jedoch nichts daran, dass dann, wenn ein Beteiligter die Verwaltung seiner Gemeinschaftsmarke einem berufsmäßigen Vertreter anvertraut und dies dem HABM ordnungsgemäß mitgeteilt hat, auch dieses diese Entscheidung dadurch zu beachten hat, dass es seine amtlichen Servicemitteilungen an den bestellten Vertreter richtet, um ihm die Wahrnehmung der Interessen seines Mandanten mit dem höheren Sorgfaltsgrad zu ermöglichen, der ihm als Fachmann obliegt (vgl. insoweit die Richtlinien zu den Verfahren vor dem HABM, Teil A, Kapitel 6, Abschnitt 6.2.3).
- 48 Insoweit kann sich das HABM nicht auf Art. 47 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und Regel 29 der Durchführungsverordnung mit dem Argument stützen, dass ihm diese Vorschriften die Unterrichtung des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke, nicht aber die seines bestellten berufsmäßigen Vertreters, über den bevorstehenden Ablauf der Eintragung dieser Marke aufgaben (vgl. oben, Randnr. 31).
- 49 Mit diesem Argument wird nämlich Regel 67 der Durchführungsverordnung verkannt, nach der, wenn ein Vertreter bestellt wurde, alle Zustellungen an ihn zu erfolgen haben. Im Übrigen hat die Beschwerdekammer in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung anerkannt, dass die Unterrichtung über den Ablauf „in der Tat zu Unrecht“ nicht an die bestellten Vertreter, sondern unmittelbar an die Klägerin gesandt worden war.
- 50 Im vorliegenden Fall hegten daher die Klägerin und ihre bestellten Vertreter zu Recht die Erwartung, dass gemäß Regel 67 der Durchführungsverordnung alle die Marke betreffenden Zustellungen des HABM und insbesondere die in Regel 29 dieser Verordnung vorgesehene Unterrichtung über den Ablauf der Eintragung an die bestellten Vertreter gerichtet würden, die damit in die Lage versetzt worden wären, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Verlängerung der Markeneintragung selbst dann zu treffen, wenn die ersten beiden internen Sicherheitssäulen ihres Fristenkontrollsystems versagten.
- 51 Was die Folgen des im vorliegenden Fall dem HABM unterlaufenen Fehlers anbelangt, ist anzuerkennen, dass ohne diesen die bestellten Vertreter die Unterrichtung über den Ablauf unmittelbar erhalten hätten, was die Aktivierung der dritten „Sicherheitssäule“ ihres Fristenkontrollsystems ausgelöst und es ihnen ohne Weiteres ermöglicht hätte, Kontakt mit der Klägerin aufzunehmen, um deren Weisung für die Verlängerung der Markeneintragung einzuholen.

- 52 Insoweit ist das Gericht weiter der Auffassung, dass in Anbetracht besonders der Bedeutung der in Frage stehenden Marke für die Klägerin (mit deren Unternehmenskennzeichen sie zusammenfällt) das Unterbleiben einer Weisung der Klägerin an ihre bestellten Vertreter, diese Eintragung zu verlängern, Folge eines Versehens oder Missgeschicks und jedenfalls nicht das Ergebnis einer „freien Willensentscheidung“ ist, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung offenbar angenommen hat. Es erscheint daher ebenfalls verfehlt, in dem Fehlen einer solchen Weisung die einzige oder entscheidende Ursache für die Nichtverlängerung der Markeneintragung zu erblicken.
- 53 Es ist vielmehr mit einem an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeitsgrad davon auszugehen, dass dann, wenn die bestellten Vertretern in die Lage versetzt worden wären, die Klägerin zu kontaktieren – wobei nichts die Annahme erlaubt, dass sie dies nicht getan hätten, wenn die Unterrichtung über den Ablauf an sie gerichtet worden wäre –, sie von ihrer Mandantin angewiesen worden wären, die Verlängerung der fraglichen Markeneintragung zu beantragen. Die zweite der oben in Randnr. 36 genannten Anwendungsvoraussetzungen des Art. 81 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 ist daher ebenfalls erfüllt.
- 54 Unter diesen Umständen erscheint letztlich der Fehler oder das fahrlässige Handeln von Herrn W. als Sachbearbeiter der Klägerin, wenn dessen Vorliegen unterstellt wird, als ein vereinzelter und zufälliger Vorgang, der nur möglich wurde und nachteilige Folgen für die Klägerin hatte, weil zuvor dem HABM ein Fehler unterlaufen war, womit diese beiden Umstände im Zusammenwirken mit dem Versagen der ersten beiden Sicherheitssäulen innerhalb des Fristenkontrollsystems der bestellten Vertreter entscheidend zur Unterlassung der rechtzeitigen Verlängerung der fraglichen Markeneintragung beitrugen.
- 55 Zwar begründet der fragliche Fehler des HABM, der in der Streichung der bestellten Vertreter aus seiner Datenbank und der daraufhin unterbliebenen Übersendung der Unterrichtung über den Ablauf an diese bestand, nach Art. 47 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und Regel 29 der Durchführungsverordnung, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, nicht die Haftung des HABM und ist ohne Auswirkung auf den Ablauf der fraglichen Markeneintragung.
- 56 Dennoch war es unverzichtbar, dass die Beschwerdekammer diesen Fehler und seine Folgen für die Beurteilung der Begründetheit des Wiedereinsatzantrags ordnungsgemäß berücksichtigte, der als solcher keinerlei Anerkennung einer Haftung des HABM impliziert. Der Sorgfaltsgrad, den die Beteiligten an den Tag zu legen haben, um in ihre Rechte wiedereingesetzt werden zu können, ist nämlich anhand aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, die im vorliegenden Fall, wie vorstehend dargelegt, notwendig auch diesen Fehler und seine Auswirkungen einschlossen.
- 57 Nach alledem ist das Gericht der Auffassung, dass die Beschwerdekammer den dem HABM unterlaufenen Fehler zu Unrecht unberücksichtigt ließ, da dieser im vorliegenden Fall einen der drei für die Anwendung des Art. 81 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 maßgeblichen Umstände bildete.
- 58 Folglich hat die Beschwerdekammer diese Vorschrift fehlerhaft angewandt.
- 59 Demgemäß ist der einzige Klagegrund als begründet anzusehen und die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
- 60 Im Übrigen hat das Amt nach Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem vorliegenden Urteil ergeben. Daher ist über den zweiten Antrag der Klägerin nicht eigenständig zu entscheiden.

### **Kosten**

- 61 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

- 62 Nach Art. 136 § 1 der Verfahrensordnung kann das Gericht jedoch, wenn einer Klage gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer stattgegeben wird, beschließen, dass das Amt nur seine eigenen Kosten trägt.
- 63 Da im vorliegenden Fall die Klägerin durch ihr eigenes Handeln und das ihrer bestellten Vertreter zu der Entstehung des vorliegenden Rechtsstreits beigetragen hat, erscheint es als eine billige Anwendung dieser Vorschrift, jeder Partei die Tragung ihrer eigenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 15. April 2011 (Sache R 1596/2010-4) wird aufgehoben.**
- 2. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 25. April 2012.

Unterschriften