URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)

13. Mai 2009 *

In der Rechtssache T-136/08

Aurelia Finance SA mit Sitz in Genf (Schweiz), vertreten durch M. Elmslie, Solicitor, und N. Saunders, Barrister,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch D. Botis als Bevollmächtigten,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 9. Januar 2008 (Sache R 1214/2007-1) über den Antrag der Klägerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

erlässt

* Verfahrenssprache: Englisch.

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Achte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Papasavvas (Berichterstatter) und N. Wahl,

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 4. April 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 8. Juli 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 24. August 2000 meldete die Klägerin, die Aurelia Finance SA, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die

Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung das Wortzeichen AURELIA als Gemeinschaftsmarke an.

2 Am 21. November 2005 wies das HABM den Prozessbevollmächtigten der Klägerin bezüglich der fraglichen Marke darauf hin, dass deren Eintragung, die am 19. Juni 2006 auslaufe, verlängert werden könne. Hierzu müsste vor dem 2. Juli 2006 der Antrag gestellt und die Verlängerungsgebühr entrichtet werden, doch könne diese Frist gegen Zahlung eines Zuschlags wegen verspäteter Zahlung bis zum 2. Januar 2007 verlängert werden.

3 Am 22. Januar 2007 teilte das HABM dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin mit, dass die Frist abgelaufen und die Marke mit Wirkung ab 19. Juni 2006 aus dem Markenregister gestrichen worden sei.

4 Am 5. März 2007 übermittelte die Klägerin dem HABM einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Sinne von Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 und bat das HABM, die Verlängerungsgebühr und die Gebühr für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von ihrem Konto abzubuchen. Sie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie sich insbesondere im Hinblick auf die Verlängerung der fraglichen Marke an ein auf die Verlängerung von Marken spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen (im Folgenden: Fachunternehmen) gewandt habe. Dieses hatte ein Computersystem eingeführt, das an eine Datenbank angeschlossen ist, in der verschiedene Daten über Markeninhaber sowie über einer Verlängerung unterliegende Marken und Patente manuell erfasst werden. Das System soll, wenn eine bestimmte Marke verlängert werden soll, drei Erinnerungsschreiben an den Inhaber der Marke erstellen, in denen dieser um seine Zustimmung gebeten wird, bevor die Verlängerung in die Wege geleitet wird. Falls eines dieser Schreiben nicht erstellt wird, soll ein Sicherheitssystem eingreifen, um ein Ersatzschreiben zu drucken und zu versenden. Im vorliegenden Fall war der Klägerin keinerlei Mitteilung übersandt worden, da eine Angestellte des Fachunternehmens es versäumt hatte, bestimmte für das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems erforderliche Daten der Klägerin einzugeben. Außerdem stellte sich später heraus, dass das Sicherheitssystem, das diese Art von Fehlern feststellen sollte, nicht eingegriffen hatte, weil es nur für die Verlängerung von Patenten und nicht für die von Marken eingerichtet worden war.

5 Mit Entscheidung vom 1. Juni 2007 wies die Abteilung „Marken und Register“ des HABM diesen Antrag mit der Begründung zurück, dass das Fachunternehmen nicht mit der gebotenen Sorgfalt gehandelt habe.

6 Am 31. Juli 2007 legte die Klägerin Beschwerde ein, mit der sie die Aufhebung dieser Entscheidung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragte.

7 Mit Entscheidung vom 9. Januar 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer diese Beschwerde mit der Begründung zurück, dass Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 nicht anwendbar sei, da der von der Klägerin gewählte Markenverlängerungsdienst nicht mit der unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt gehandelt habe. Sie stellte im Wesentlichen fest, dass das Fachunternehmen für die Verlängerung von Marken ein System hätte einführen müssen, das Garantien für ein einwandfreies Funktionieren biete und einen Überwachungsmechanismus einschließe, mit dem etwaige Fehler und Anomalien festgestellt werden könnten. Ohne einen solchen Mechanismus seien Fehlfunktionen wie die, die sich im vorliegenden Fall ereignet hätten, vorhersehbar. Außerdem seien für die behaupteten Tests der Systemkonfiguration keine Nachweise erbracht worden.

Anträge der Parteien

8 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand an das HABM zu erneuter Prüfung zurückzuverweisen;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

9 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

10 Die Klägerin stützt ihren Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf einen einzigen Klagegrund, nämlich einen Verstoß gegen Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94.

11 Erstens wirft sie der Beschwerdekammer vor, in Nr. 12 der angefochtenen Entscheidung festgestellt zu haben, dass die Beachtung der Sorgfaltspflicht im vorliegenden Fall im Hinblick auf den Markenverlängerungsdienst zu beurteilen sei, den die Klägerin mit der Verlängerung der fraglichen Marke beauftragt habe. Nach Ansicht der Klägerin ist bei der Beurteilung auf sie selbst oder gar ihren Prozessbevollmächtigten abzustellen. Es sei allgemein üblich, dass mit administrativen Aufgaben wie der

Verlängerung von Marken Fachunternehmen beauftragt würden, und daher sei die Sorgfaltspflicht als erfüllt anzusehen, wenn eine qualifizierte und erfahrene Person ausgewählt worden sei.

12 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass gemäß Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 „der Inhaber der Gemeinschaftsmarke …, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem [HABM] eine Frist einzuhalten, … auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt [wird], wenn die Verhinderung nach dieser Verordnung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat".

13 Nach dieser Vorschrift unterliegt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zwei Voraussetzungen: 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 Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge gehabt haben (Beschluss des Gerichts vom 6. September 2006, Hensotherm/HABM — Hensel [HENSOTHERM], T-366/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 48).

14 Außerdem ergibt sich aus dieser Vorschrift, dass die Sorgfaltspflicht in erster Linie dem Inhaber der Marke obliegt. Wenn dieser 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.

15 Überdies obliegt die genannte Sorgfaltspflicht aufgrund der Beauftragung mit diesen Aufgaben der ausgewählten Person genauso wie dem Inhaber der Marke. Da sie nämlich im Namen und für Rechnung des Markeninhabers auftritt, sind ihre Handlungen wie Handlungen des Markeninhabers anzusehen. Deshalb hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass zu prüfen sei, ob das Fachunternehmen mit der hinsichtlich der gegebenen Umstände gebotenen Sorgfalt gehandelt hat.

16 Soweit die Klägerin geltend macht, dass die Praxis der nationalen Gerichte und der Beschwerdekammern in Bezug auf Fehler der Postdienste und die Auslegung von Art. 47 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 eine andere sei, ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System ist und dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu überprüfen ist und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern (Urteil des Gerichts vom 12. März 2008, Suez/HABM [Delivering the essentials of life], T-128/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).

17 Zweitens wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, mit der Feststellung, dass sie oder gar ihr Vertreter den von ihr ausgewählten Markenverlängerungsdienst hätte überwachen müssen, einen Fehler begangen zu haben. Weder ihr noch ihrem Vertreter obliege es, die Arbeit eines auf die Verlängerung von Marken spezialisierten Fachunternehmens zu überprüfen.

18 Dazu ist zu bemerken, dass die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin in Nr. 15 der angefochtenen Entscheidung nicht festgestellt hat, dass die Klägerin oder ihr Vertreter den genannten Dienst hätte kontrollieren müssen. Sie hat lediglich darauf hingewiesen, dass das von einem auf die Verlängerung von Marken spezialisierten Fachunternehmen eingeführte System hinreichende Garantien für dessen einwandfreies Funktionieren bieten müsse, darunter einen Überwachungsmechanismus, mit dem Fehler, die sich aus einer mangelhaften Führung der Dateien durch die Angestellten des Dienstes oder durch das Computersystem selbst ergeben könnten, festgestellt und behoben werden könnten.

19 Drittens meint die Klägerin, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass der Umfang der im Hinblick auf die Verlängerung von Marken gebotenen Sorgfalt mindestens so weit wie bei der Anmeldung einer Marke gehe. Die Klägerin macht geltend, dieser Umfang sei geringer, weil das Verfahren zur Verlängerung von Marken lediglich administrative Aufgaben umfasse, die keine Erfahrung bei der Auslegung des Markenrechts erforderten, während mit der Anmeldung einer Marke rechtliche Aufgaben verbunden seien, mit denen deshalb entsprechende Fachleute beauftragt würden. Außerdem sei der Zusammenhang mit dem Patentrecht zu berücksichtigen.

In dessen Rahmen sei festgestellt worden, dass die bei Fachunternehmen gebotene Sorgfalt nicht in gleichem Maß für Beschäftigte gelte, deren Fachwissen nicht so weit reiche.

20 Dazu ist zu bemerken, dass der Umfang der gebotenen Sorgfalt nicht davon abhängt, ob die durchzuführenden Aufgaben administrativer oder rechtlicher Art sind. Wollte man nämlich die von der Klägerin vorgeschlagene Unterscheidung zwischen rechtlichen und administrativen Aufgaben zulassen, könnte jede Überschreitung einer Verfahrensfrist als ein administratives Versäumnis hingestellt werden, so dass nachlässige Antragsteller, wie das HABM zu Recht bemerkt, hinsichtlich des Umfangs ihrer Sorgfalt in allen Fällen geringeren Anforderungen unterlägen. Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 sieht jedenfalls keine derartige Unterscheidung vor, sondern verlangt die Beachtung aller nach den „gegebenen Umständen" gebotenen Sorgfalt.

21 Selbst wenn Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 anhand eines Musters aus dem Patentrecht erstellt worden wäre, spricht im Übrigen nichts dafür, dass die Auslegung der beiden Vorschriften übereinstimmen muss, da die betroffenen Interessen in den beiden Bereichen unterschiedlich sein können. Der rechtliche Zusammenhang des Patentrechts ist nämlich anders, und die Patentrechtsvorschriften dienen zur Regelung anderer Verfahren als derjenigen, die für Marken gelten.

22 Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber den Art. 78a in die Verordnung Nr. 40/94 aufgenommen hat. Nach Abs. 1 dieser Vorschrift können die Beteiligten, falls sie bestimmte Fristen versäumt haben, in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden, ohne nachweisen zu müssen, dass sie mit aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt gehandelt haben. Die Tatsache, dass der Gesetzgeber in Art. 78a Abs. 2 der Verordnung das Überschreiten der Frist für die Verlängerung von Marken ausdrücklich dem Anwendungsbereich von Art. 78 vorbehalten hat, weist, wie das HABM zutreffend bemerkt, darauf hin, dass für diese Frist nach seinem Willen die allgemeine, durch Art. 78 Abs. 1 der Verordnung auferlegte Sorgfaltspflicht gelten soll.

23 Viertens macht die Klägerin geltend, dass Art. 78 Abs. 6 und 7 der Verordnung Nr. 40/94 den Schutz Dritter zum Ziel habe, die in der Zeit zwischen dem Eintritt des Rechtsverlusts an der Gemeinschaftsmarke und der Bekanntmachung des Hinweises

auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter einem identischen oder ähnlichen Zeichen gutgläubig Waren in den Verkehr gebracht oder Dienstleistungen erbracht hätten. Dieser Schutz bedeute, dass der Umfang der nach Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 gebotenen Sorgfalt geringer sei als der, der in der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegt worden sei.

24 Dazu ist zu bemerken, dass Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 das Kriterium „alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt“ nennt und damit festlegt, unter welchen Voraussetzungen einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben ist. Art. 78 Abs. 6 und 7 der Verordnung Nr. 40/94 gilt dagegen nur dann, wenn dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand tatsächlich stattgegeben worden ist, und hat die Wahrung der Interessen Dritter zum Ziel, die gutgläubig gehandelt haben. Art. 78 Abs. 6 und 7 der Verordnung Nr. 40/94 ist daher für die Bestimmung des Umfangs der nach Art. 78 Abs. 1 der Verordnung gebotenen Sorgfalt ohne jeden Belang.

25 Fünftens macht die Klägerin geltend, dass die Beschwerdekammer die ihr gegenüber vorgebrachten Beweismittel fehlerhaft beurteilt und deshalb den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu Unrecht zurückgewiesen habe. Das von dem Fachunternehmen eingesetzte System stehe im Einklang mit den in den Richtlinien des HABM genannten Anforderungen. In Abschnitt 6.2.3 dieser Richtlinien werde die in Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 stehende Wendung „aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ dahin ausgelegt, dass sie bedeute, „ein System der internen Kontrolle und Überwachung von Fristen aufrechtzuerhalten, das die unbeabsichtigte Versäumnis von Fristen generell ausschließt“. Der Begriff „generell“ weise darauf hin, dass bei außergewöhnlichen Fehlern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren sei. Im vorliegenden Fall sei das fehlerhafte Funktionieren des Systems aber allein darauf zurückzuführen, dass eine Angestellte des Fachunternehmens ausnahmsweise nicht die notwendigen Daten eingegeben habe. Außerdem verlangten weder diese Richtlinien noch Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 oder die Rechtsprechung, dass ein Mechanismus wie der für Patente eingerichtete zur Überwachung des Computersystems eingebaut werde, denn im Allgemeinen gewährleiste das Computersystem selbst auch ohne einen solchen Mechanismus die Einhaltung der Fristen.

26 In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die in Art. 78 Abs. 1 der Verordnung stehende Wendung „aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ 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.

27 Da das Fachunternehmen im vorliegenden Fall ein Computersystem zur Erinnerung an die Fristen eingeführt hatte, erforderte die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt erstens, dass die allgemeine Konzeption dieses Systems die Einhaltung der Fristen gewährleistet, zweitens, dass dieses System die Möglichkeit bietet, jeden vorhersehbaren Fehler bei der Ausführung der den Beschäftigten des Fachunternehmens obliegenden Aufgaben und bei der Arbeit des Computersystems zu erkennen und zu beheben, und drittens, dass die für die Erfassung der erforderlichen Daten und die Anwendung des genannten Systems verantwortlichen Beschäftigten des Fachunternehmens angemessen ausgebildet sind, ihre Tätigkeiten überprüfen müssen und kontrolliert werden.

28 Selbst wenn die Konzeption des Computersystems zur Erinnerung an die Fristen deren Einhaltung im Allgemeinen gewährleistete, hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass menschliche Fehler bei der Datenerfassung nicht auszuschließen seien, selbst wenn die Beschäftigten eine angemessene Ausbildung und Anweisungen erhielten sowie einer angemessenen Kontrolle unterlägen. Menschliche Fehler bei der Datenerfassung sind nämlich nicht als außergewöhnliche oder unvorhersehbare Ereignisse anzusehen. Deshalb hätte das genannte System mit einem Mechanismus zur Feststellung und Behebung derartiger Fehler ausgestattet sein müssen. Da ein solcher Mechanismus jedoch nicht eingerichtet worden war, hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt nicht eingehalten worden ist.

29 Deshalb ist der Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zurückzuweisen.

30 Unter diesen Umständen ist der zweite Punkt der Klageanträge, den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erneuter Prüfung an das HABM zurückzuverweisen, ebenfalls zurückzuweisen und die Klage daher insgesamt abzuweisen.

Kosten

31 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Aurelia Finance SA trägt die Kosten.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Mai 2009.

Unterschriften