



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 575/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 26 094
(Umschreibung einer Zweigniederlassung)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Mai 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin am Amtsgericht Streif

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.1 des DPMA vom 26. September 2018 wird aufgehoben. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die verfahrensgegenständliche Marke auf die A. S.p.A. umzuschreiben.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

AIDA

wurde am 20. Juni 2005 unter der Nummer 305 26 094 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die „A. S.p.A.“ mit Sitz in R. ... eingetragen, eine am 30. September 2004 im Handelsregister des Amtsgerichts R. ...registrierte deutsche Zweigniederlassung der B. ... S.p.A. mit Sitz in G.

Am 16. Mai 2007 ist diese Marke infolge Rechtsübergangs im Wege der Abtretung auf die „C. ... S.r.l.“ mit Sitz in R., eine am 16. März 2007 in das Handelsregister des Amtsgerichts R. ...eingetragene deutsche Zweigniederlassung der D: ... S.r.l. mit Sitz in G. ..., umgeschrieben worden.

Nachdem die D. ... S.r.l. von der B. ... S.p.A. übernommen und mit ihr verschmolzen worden war, wurde am 7. Juli 2010 eine Änderung der Firma der als Markeninhaberin registrierten Zweigniederlassung in „A ... S.p.A.“ ins Handelsregister eingetragen.

Aufgrund dieser Firmenänderung hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 1. Juni 2011, beim DPMA eingegangen am 30. Juli 2011, eine entsprechende Umschreibung beantragt.

Mit Bescheid vom 7. September 2011 hat die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass die beiden Zweigniederlassungen fälschlicherweise als Markeninhaberinnen ins Register eingetragen worden seien, weil auch eine im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung mangels eigener Rechtspersönlichkeit nicht Inhaberin eines Markenrechts sein könne. Es werde daher um Mitteilung von Firma und Sitz der Hauptniederlassung gebeten, damit auch die Eintragung der bisherigen Zweigniederlassung als Markeninhaberin berichtigt werden könne.

Mit Bescheid vom 27. Juli 2012 hat das DPMA ergänzend mitgeteilt, dass Zweigniederlassungen nicht markenrechtsfähig seien. Der nach § 65 Abs. 1 Nr. 6 MarkenG i. V. m. § 25 Nr. 15 MarkenV im Markenregister einzutragende Sitz sei als Hauptsitz des Rechtsträgers zu verstehen und nicht als Sitz einer Zweigniederlassung. Das Markenregister diene dazu, dass sich die Öffentlichkeit über angemeldete und eingetragene Marken umfassend informieren könne. Die Angabe des Sitzes des eingetragenen Markeninhabers erleichtere die Identifizierbarkeit und Kontaktaufnahme. Die Eintragung einer Zweigniederlassung als Markeninhaberin würde die Publizitätsfunktion des Markenregisters unnötig einschränken, da der dahinterstehende Rechtsträger und bei ausländischen Rechtsträgern darüber hinaus der Staat, in dem dieser seinen Hauptsitz habe, regelmäßig nicht ohne weiteres erkennbar wäre. Selbst wenn die Gesichtspunkte, dass der Rechtsträger in Deutschland unter der Firma der im Handelsregister eingetragenen Zweigniederlassung auftrete und unter dieser Firma klagen und verklagt werden könne, für die Eintragung der Zweigniederlassung sprechen könnten, sehe sich die Markenabteilung letztlich aufgrund Ziffer 4.1.3 der präsidialen Hausverfügung des DPMA Nr. 24 in der seit dem 16. Dezember 2003 geltenden Fassung, die alle Schutzrechtsbereiche des DPMA zu beachten hätten, an der begehrten Eintragung gehindert. Danach

sei bei „ausländischen Firmen, die auch über eine inländische Niederlassung verfügen, [...] als Ort des Sitzes oder der Niederlassung [...] – anders als gegebenenfalls bei der Zustellanschrift – ausschließlich die ausländische Niederlassung bzw. der ausländische Sitz anzugeben, es sei denn, der Antragsteller wünscht insoweit ausdrücklich zusätzlich die Aufnahme der inländischen Niederlassung“. Soweit vereinzelt ausländische Unternehmen unter der Firma einer inländischen Zweigniederlassung mit deren Sitz in die jeweiligen Schutzrechtsregister eingetragen worden seien, begründeten diese fehlerhaften Abweichungen von der ansonsten langjährigen einheitlichen Amtspraxis keinen Anspruch auf Gleichbehandlung.

Mit Bescheid vom 30. Januar 2014 hat das DPMA nach Besprechung mit der Rechtsabteilung die Eintragung der Zweigniederlassung erneut abgelehnt und um Entscheidung gebeten, ob die Firma der Hauptniederlassung mit oder ohne den Zusatz der Firma der Zweigniederlassung eingetragen werden solle.

Mit Bescheid vom 28. Juli 2014 hat das DPMA mitgeteilt, dass sich die Rechtsabteilung vor dem Hintergrund der von der Antragstellerin geschilderten erheblichen praktischen Konsequenzen noch einmal mit der Frage befassen werde, ob künftig rechtsfähige in- und ausländische Rechtsträger auf Wunsch auch ausschließlich unter einer im Handelsregister eingetragenen Firma einer deutschen Zweigniederlassung in die Schutzrechtsregister eingetragen werden könnten. Die Bearbeitung ist am 1. Dezember 2014 ausgesetzt worden, bis die Rechtsabteilung über eine einheitliche Verfahrensweise des DPMA bei Zweigniederlassungen entschieden habe.

Mit Bescheid vom 12. Dezember 2017 hat das DPMA erklärt, dass dem Antrag auf Umschreibung des Registers nicht stattgegeben werden könne. Die Amtsleitung habe entschieden, dass die deutsche Zweigniederlassung eines ausländischen Rechtsträgers aus Gründen der Registerklarheit (weiterhin) nur zusätzlich in die Schutzrechtsregister eingetragen werden könne. Abgesehen von der fehlenden Rechtsfähigkeit der Zweigniederlassung, beruhe die Eintragung einer ausländischen

Gesellschaft unter der Firma ihrer inländischen Zweigniederlassung das Risiko der Rechtsunsicherheit, weil der Schutzrechtsinhaber für den Rechtsverkehr nicht eindeutig identifizierbar sei. Wenn ein Dritter dazu erst ins Handelsregister schauen müsse, werde gegen das Prinzip der Registerklarheit verstoßen. Das gelte erst recht, wenn der Firmierung nicht zu entnehmen sei, dass es sich um eine Zweigniederlassung handle. Es werde daher der Eintragungsvorschlag vom 30. Januar 2014 wiederholt.

Mit Schriftsatz vom 1. August 2018 hat die Inhaberin mitgeteilt, an ihrem Antrag auf Umschreibung der Marke auf den geänderten Firmennamen „A. ... S.p.A.“ festzuhalten.

Mit Beschluss vom 26. September 2018 hat die Markenabteilung 3.1 des DPMA diesen Umschreibungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, Zweigniederlassungen von juristischen Personen oder Handelsgesellschaften besäßen keine eigene Rechtspersönlichkeit und seien daher nicht markenrechtsfähig. Der nach § 65 Abs. 1 Nr. 6 MarkenG i. V. m. § 25 Nr. 15 MarkenV im Markenregister einzutragende Sitz sei als Hauptsitz des Rechtsträgers zu verstehen und nicht als Sitz einer Zweigniederlassung. Die Publizitätsfunktion des Markenregisters diene dazu, die Öffentlichkeit, insbesondere Wirtschaftsteilnehmer, aber auch Gerichte und andere Behörden über angemeldete und eingetragene Marken umfassend zu informieren. Die Angabe des Sitzes des eingetragenen Markeninhabers erleichtere die Identifizierbarkeit und Kontaktaufnahme. Zugunsten des eingetragenen Markeninhabers bestehe die Legitimationsvermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG. Die Eintragung einer Zweigniederlassung als Markeninhaberin würde die Publizitätsfunktion des Markenregisters unnötig einschränken, da der dahinter stehende Rechtsträger und bei ausländischen Rechtsträgern darüber hinaus der Staat, in dem dieser seinen Hauptsitz habe, regelmäßig nicht ohne weiteres erkennbar wäre. Selbst wenn die von der Antragstellerin angeführten Gesichtspunkte, dass der Rechtsträger in Deutschland unter der Firma der im Handelsregister eingetragenen Zweigniederlassung auftrete und unter dieser Firma klagen und verklagt werden könne,

für die Eintragung der Zweigniederlassung sprechen könnten, sehe sich die Markenabteilung letztlich aufgrund Ziffer 4.1.3 der präsidialen Hausverfügung des DPMA Nr. 24 in der seit dem 16. Dezember 2003 geltenden Fassung, die alle Schutzrechtsbereiche des DPMA zu beachten hätten, an der begehrten Eintragung gehindert. Soweit vereinzelt ausländische Unternehmen unter der Firma einer inländischen Zweigniederlassung mit deren Sitz in die jeweiligen Schutzrechtsregister eingetragen worden seien, begründeten diese fehlerhaften Abweichungen von der ansonsten langjährigen einheitlichen Amtspraxis keinen Anspruch auf Gleichbehandlung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Da sie als Zweigniederlassung mit der in G... ansässigen italienischen Aktiengesellschaft B... S.p.A. identisch sei, besitze sie eine eigene Rechtspersönlichkeit, die gemäß § 7 MarkenG Inhaber einer Marke sein könne. Die B ... S.p.A. trete in Deutschland unter der Firma der Antragstellerin auf und könne unter dieser Firma dort auch klagen und verklagt werden. Entscheidendes Merkmal einer Zweigniederlassung sei es, dass unter ihrer Firma ein selbständiger Unternehmensteil betrieben werde. Dies ergebe sich aus der Rechtsprechung zum Grundbuch-, Insolvenz- und Handelsregisterrecht. Es komme nicht darauf an, ob die Zweigniederlassung an sich über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfüge. Nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reiche es aus, dass der Markenanmelder objektiv identifizierbar sei. Die Angaben müssten nur so konkret sein, dass sie das DPMA in die Lage versetzten, mit dem Anmelder in Verbindung zu treten. Auch den Anforderungen gemäß § 25 Nr. 15 MarkenV werde genügt. Dass unter dem ins Register einzutragenden Sitz derjenige des Rechtsträgers und nicht derjenige der Zweigniederlassung gemeint sei, könne dieser Vorschrift nicht entnommen werden. Die Zweigniederlassung sei auf postalischem Wege erreichbar und der Hauptsitz der Rechtsträgerin leicht ermittelbar. Der Publizitätsfunktion des Markenregisters werde dadurch Genüge getan, dass die für inländische Verkehrskreise leicht verständliche Firmenbezeichnung der Antragstellerin „A. ... S.p.A.“ deutlich mache, dass es sich bei ihr um eine Zweigniederlassung handele. Aufgrund der Rechtsformangabe „S.p.A.“ sei

ohne Blick ins Handelsregister erkennbar, dass die Muttergesellschaft eine italienische Gesellschaft sei. Ein Inländer klage vorzugsweise aber am Sitz der Zweigniederlassung in R.... Die vom DPMA angeführte Hausverfügung entfalte als Innenrecht keine Außenwirkung. Außerdem könne die Antragstellerin nach Ziffer 4.1.2 Satz 2 dieser Hausverfügung entscheiden, ob statt der Aufnahme der Adresse der inländischen Hauptniederlassung bzw. des Hauptsitzes die Adresse für Zweigniederlassungen ins Register eingetragen werden solle. Es sei nicht ersichtlich, warum für die inländische Zweigniederlassung ausländischer Gesellschaften etwas anderes gelten solle. Handelsregisterrechtlich werde die inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens grundsätzlich wie die Hauptniederlassung eines inländischen Unternehmens behandelt. Das EUIPO, die WIPO und ausländische Ämter hätten keine Bedenken gegen die Eintragung der Antragstellerin als Markeninhaberin in das jeweilige Register gehabt. Die Antragstellerin habe ein erhebliches Interesse an der Eintragung als Markeninhaberin, weil sie weitaus bekannter sei als die Hauptniederlassung und die effiziente Verwaltung des internationalen Markenportfolios eine registerübergreifend einheitliche Eintragung erfordere.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des DPMA vom 26. September 2018 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die verfahrensgegenständliche Marke auf die A...S.p.A. umzuschreiben.

Mit Beschluss vom 23. Januar 2023 hat der Senat der Präsidentin des DPMA den Beitritt zum vorliegenden Beschwerdeverfahren anheimgestellt, weil er zu einer stattgebenden Entscheidung neige, die von der Verwaltungspraxis des DPMA gemäß Ziffer 4.1.3 der präsidialen Hausverfügung Nr. 24 abweiche, und über die höchstrichterlich noch nicht geklärte Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu befinden sei, ob ein ausländischer Rechtsträger unter der Firma seiner deutschen Zweigniederlassung in das Markenregister eingetragen werden könne.

Die Präsidentin hat mit Schriftsatz vom 4. Mai 2023 Stellung genommen und mitgeteilt, dass das Amt seine Amtspraxis in Bezug auf die Erfassung von inländischen Zweigniederlassungen im Register im Februar 2022 dahingehend geändert habe, dass Schutzrechtsinhaber und Anmelder nunmehr unter der Firma ihrer inländischen Zweigniederlassung im Register erfasst werden, wenn die Firma der Zweigniederlassung im deutschen Handelsregister eingetragen ist, es sei denn, der Rechtsträger ist aus der Firmenbezeichnung der Zweigniederlassung nicht erkennbar. Darüber sei die Öffentlichkeit mit der Mitteilung der Präsidentin Nr. 2/22 vom 9. Februar 2022 informiert worden. Da im vorliegenden Fall die inländische Zweigniederlassung im deutschen Handelsregister eingetragen sei und der Rechtsträger, die B... S.p.A., aus der Firmierung erkennbar sei, sei die begehrte Umschreibung auch aus Sicht des DPMA zulässig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Anordnung der beantragten Umschreibung.

1. Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig.

Die für die Einlegung der Beschwerde erforderliche Beteiligtenfähigkeit, zu der die Parteifähigkeit gehört (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m § 50 Abs. 1 ZPO), ist gegeben, weil die Rechtsträgerin, die italienische Aktiengesellschaft B... S.p.A. (societa per azioni), unter der Firma ihrer deutschen Zweigniederlassung Beschwerde eingelegt hat.

a) Der Zweigniederlassung als solcher fehlt die eigene Rechtspersönlichkeit, weil sie nur ein räumlich getrennter Teil eines Unternehmens ist, der dauerhaft selbständig Geschäfte tätigen kann, der aber über kein rechtlich selbständiges Vermögen verfügt. Mit der Errichtung einer Zweigniederlassung entsteht kein neues Rechts-subjekt, sondern Rechtsträger bleibt allein der Träger des Gesamtunternehmens, so dass er auch Träger sämtlicher in der Zweigniederlassung begründeten Rechte und Pflichten ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Geschäfte der Zweigniederlassung unter der Firma der Hauptniederlassung oder unter einer eigenen Firma getätigt werden. Eine Zweigniederlassung ist daher nicht parteifähig. Träger des der Zweigniederlassung zugewiesenen Vermögens und damit Partei ist allein der Unternehmensträger (Ries in: Röhrich/Graf von Westphalen/Haas, HGB, 5. Aufl. 2019, § 13 HGB Rdnr. 7; Staub/Koch, HGB, 5. Aufl. 2009, § 13 Rdnr. 79; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Pentz, HGB, 2. Aufl., § 13 Rdnr. 64; Zöller-Althammer, ZPO, 34. Aufl., § 50 Rdnr. 26a).

b) Allerdings kann der Unternehmensträger unter der Firma der Zweigniederlassung klagen und verklagt werden, weil die Firma der Zweigniederlassung den Namen des

Rechtsträgers darstellt, unter dem er in dem betreffenden Geschäftskreis tätig wird (BGHZ 4, 62, 56 = NJW 1952, 182; OLG Hamm Rpfleger 2001, 190; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Pentz, a. a. O.; Staub/Koch, a. a. O. m. w. N.; Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, a. a. O.; Zöllner-Althammer, a. a. O.). Dies gilt auch für eine im inländischen Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung einer Kapitalgesellschaft mit Sitz im Ausland (§§ 13d, 13e, 13f HGB), wie hier die deutsche Zweigniederlassung einer italienischen Aktiengesellschaft mit Sitz in Genua. Auch in einem patentrechtlichen Umschreibungsverfahren ist bereits entschieden worden, dass ein Rechtsträger, der über eine Zweigniederlassung mit eigener Firma verfügt, Patente, deren Inhaber er geworden ist und die dem Geschäftskreis seiner Zweigniederlassung zuzuordnen sind, unter der Firma seiner Zweigniederlassung führen und eintragen lassen und gegen die Zurückweisung einer entsprechenden Eintragung Beschwerde einlegen kann, wenn in der Firma der Zweigniederlassung der Rechtsträger ausdrücklich angegeben ist (vgl. zum Patentrecht: Beschl. v. 31. Oktober 2019 – 7 W (pat) 14/17 – Kolloidalmischer = Mitt 2020, 188). Auch in einem patentrechtlichen Einspruchsverfahren ist es für zulässig erachtet worden, dass ein Kaufmann oder eine juristische Person unter der Firma einer Zweigniederlassung Einspruch einlegen kann, wenn der Einspruch Bezug zum Geschäftsbetrieb der Niederlassung hat (vgl. BPatG GRUR 1983, 501 = BIPMZ 1983, 369). Ebenso wird die Eintragung eines Unternehmensträgers unter der Firma einer Zweigniederlassung ins Grundbuch für zulässig erachtet, wenn das betreffende Grundstück bzw. Grundstücksrecht dem Vermögen der Zweigniederlassung zugewiesen ist (vgl. LG Bonn NJW 1970, 570, 571; LG Meiningen, NJW-RR 2000, 680; Meikel/Böttcher, GBO, 10. Aufl., § 15 GBV Rdnr. 26; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, a. a. O., Rdnr. 65; Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl., § 13 Rdnr. 4).

c) Die Beschwerdeeinlegung der Antragstellerin ist entsprechend § 133 BGB als Verfahrenshandlung der Unternehmensträgerin, der rechts- und daher parteifähigen B ... S.p.A. auszulegen, die unter der Firma ihrer deutschen Zweigniederlassung handelt.

aa) Bei der Auslegung von Verfahrens- und Willenserklärungen ist der objektiv, dem Empfänger vernünftigerweise erkennbare Sinn entscheidend. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass der Erklärende das anstrebt, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und seiner recht verstandenen Interessenlage der Verfahrensbeteiligten entspricht (BGH GRUR 2017, 1286 Rdnr. 29 – Mehrschichtlager m. w. N.; NJW-RR 2000, 1446; NJW-RR 1995, 1183).

bb) Danach ist die vorliegende Verfahrenshandlung dahingehend auszulegen, dass es sich um die unter der Firma ihrer Zweigniederlassung eingelegte Beschwerde der parteifähigen Unternehmensträgerin handelt. Denn bei der Firma der Zweigniederlassung handelt es sich lediglich um einen anderen Namen ein und desselben Rechtsträgers, zumal hier in der Firma der Zweigniederlassung „A ...S.p.A.“ die Rechtsträgerin, die „B ... S.p.A.“, ausdrücklich angegeben ist.

2. Die Beschwerde ist auch begründet. Denn die Voraussetzungen für die beantragte Umschreibung gemäß § 27 Abs. 1 und 3 MarkenG liegen vor.

a) Nach § 27 Abs. 1 MarkenG kann das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf andere übertragen werden oder übergehen. Gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG wird der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem DPMA nachgewiesen wird. Das ist hier der Fall.

b) Die Antragstellerin hat durch Vorlage einer beglaubigten Übersetzung des italienischen Handelsregisterauszuges vom 15. Mai 2014 (Anlage 22 Seite 6 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 31. Mai 2021) nachgewiesen, dass die Rechtsträgerin, die italienische Gesellschaft mit beschränkter Haftung D ... S.r.l.“(societa a responsabilita limitata) ..., der als Markeninhaberin eingetragenen deutschen Zweigniederlassung „D ...S.r.l.“ im Jahre 2010 von der italienischen Aktiengesellschaft B... S.p.A. übernommen und mit ihr verschmolzen worden ist, so

dass seitdem die italienische Aktiengesellschaft B ... S.p.A. Inhaberin der verfahrensgegenständlichen Wortmarke „AIDA“ ist.

c) Die Antragstellerin hat ferner durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges (Anlage 19 Zeile 5 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 31. Mai 2021) nachgewiesen, dass die Änderung der Firma der deutschen Zweigniederlassung „C... S.r.l.“ in „A ...S.p.A.“ am 7. Juli 2010 ins Handelsregister beim Amtsgericht R... unter der Nummer ... eingetragen worden ist.

d) Dass die neue Markeninhaberin die Eintragung im Markenregister nicht unter der Firma ihrer Hauptniederlassung in G... begehrt, sondern unter der Firma ihrer deutschen Zweigniederlassung „A. ... S.p.A.“ in R..., führt nicht zur Unzulässigkeit des Umschreibungsantrags.

aa) Denn es handelt sich insoweit lediglich um einen anderen Namen, nämlich um eine andere Firma ein und derselben Rechtsträgerin, der Markeninhaberin, zumal in der Firma der Zweigniederlassung „A. ... S.p.A.“ die Rechtsträgerin, die B... S.p.A., ausdrücklich angegeben ist.

bb) Da der Rechtsträger, der über eine Zweigniederlassung mit eigener Firma verfügt, unter der Firma seiner Zweigniederlassung am Rechtsverkehr selbständig teilnehmen kann, erscheint es nur folgerichtig, dass er auch gewerbliche Schutzrechte, deren Inhaber er geworden ist, die aber dem Geschäftskreis seiner Zweigniederlassung zuzuordnen sind, unter der Firma seiner Zweigniederlassung führen und eintragen lassen kann (vgl. zum Patentrecht: BPatG 7 W (pat) 14/17 – Kollodialmischer; Schulte, PatG, 11. Aufl., Einl Rdnr. 43). Der Bezug zum Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung ergibt sich hier für die Markeninhaberin ersichtlich daraus, dass die vorliegende Marke seit 2005 zum Geschäftsbetrieb der deutschen Zweigniederlassung gehört.

cc) Dem Umschreibungsantrag steht auch § 7 MarkenG nicht entgegen. Es dürfen zwar gemäß § 7 MarkenG nur rechtsfähige Personen in das Markenregister eingetragen werden. Das ist hier jedoch der Fall, weil es um die Eintragung eines Rechtsträgers unter der Firma seiner Zweigniederlassung geht. Rechtsträger ist hier die B ... S.p.A., die als italienische Aktiengesellschaft und damit als juristische Person nach § 7 Nr. 2 MarkenG markenrechtsfähig ist.

dd) Ebenso wenig stellen die Publizitätsfunktion des Markenregisters oder der Grundsatz der Registerklarheit ein Hindernis für die beantragte Umschreibung dar, weil die Markeninhaberin objektiv identifizierbar bleibt.

aaa) Der nach § 65 Abs. 1 Nr. 6 MarkenG i. V. m. § 25 Nr. 15 MarkenV vorzunehmenden Eintragung u. a. des Namens, ggf. der Rechtsform und des (Wohn-)Sitzes des Markeninhabers in das Markenregister (vgl. zu § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG: BPatG – 7 W (pat) 14/17 – Kollodialmischer) kommt zwar nach § 28 Abs. 1 MarkenG eine Legitimationswirkung zu, diese wird durch die hier begehrte Umschreibung jedoch nicht beeinträchtigt.

bbb) Denn bei der beantragten Änderung der Firmenbezeichnung der bisher eingetragenen Zweigniederlassung in „A... S.p.A.“ wird als Muttergesellschaft, Rechtsträgerin und Markeninhaberin, die „B ... S.p.A.“, explizit angegeben. Aufgrund der Rechtsformangabe „S.p.A.“ ist auch erkennbar, dass es sich bei der Rechtsträgerin um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Italien handelt. Somit kann ihre Identität im Rechtsverkehr bestimmt werden und dem Erfordernis der Identifizierung des Rechtsträgers ist grundsätzlich Genüge getan (vgl. Regelung im Anmeldeverfahren: § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Auch in der Rechtsprechung zur Grundbuchfähigkeit einer Zweigniederlassung wird in einer derartigen Eintragung kein Verstoß gegen den Grundsatz der Grundbuchklarheit gesehen (vgl. LG Bonn NJW 1970, 570, 571; LG Meiningen NJW-RR 2000, 680). Sachliche Gründe, an die Bezeichnung des Berechtigten im Markenregister strengere Maßstäbe anzulegen als an die Bezeichnung des Berechtigten im Grundbuch, sind nicht zu erkennen.

Dies gilt im Übrigen auch für die bisher registrierte Firmenbezeichnung der Zweigniederlassung „C... S.r.l.“ mit Sitz in R. ..., weil als Muttergesellschaft, Rechts-trägerin und Markeninhaberin, die „D. ... S.r.l.“, explizit angegeben ist und aufgrund der Rechtsformangabe „S.r.l.“ auch erkennbar ist, dass es sich bei der Rechtsträgerin um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Italien handelt.

ccc) Sowohl die bisherige Eintragung als auch die beantragte Umschreibung lassen den Rechtsverkehr erkennen, dass die Marke den Geschäftsbereich einer Zweigniederlassung betrifft. Die Kontaktaufnahme zur Rechtsträgerin ist gleichwohl nicht behindert, denn diese ist in der Firma der Zweigniederlassung ausdrücklich angegeben und zudem über die Zweigniederlassung auch postalisch ohne weiteres erreichbar. Daher ist auch der Sitz der Zweigniederlassung, hier R..., als Sitzangabe im Sinne des § 25 Nr. 15 MarkenV ausreichend, zumal ein Inländer die Markeninhaberin vorzugsweise am Sitz ihrer deutschen Zweigniederlassung verklagen wird. Auch die Frage, gegen wen Widerspruch einzulegen oder Löschungsantrag zu stellen ist, ergibt sich ohne weiteres aus einem derartigen Registereintrag, ohne dass weitere Nachforschungen anzustellen wären, weil Markeninhaberin die eingetragene Rechtsträgerin unter der Firma ihrer Zweigniederlassung ist.

ee) Laut schriftsätzlicher Stellungnahme der Präsidentin des DPMA unter Bezugnahme auf ihre veröffentlichte Mitteilung Nr. 2/22 vom 9. Februar 2022 hat das DPMA seine Praxis inzwischen dahingehend geändert, dass Schutzrechtsinhaber und Anmelder nunmehr unter der Firma ihrer inländischen Zweigniederlassung im Register erfasst werden, wenn die Firma der Zweigniederlassung im deutschen Handelsregister eingetragen ist, es sei denn, der Rechtsträger ist aus der Firmenbezeichnung der Zweigniederlassung nicht erkennbar. Da im vorliegenden Fall die inländische Zweigniederlassung im deutschen Handelsregister eingetragen und der Rechtsträger, die B... S.p.A., aus der Firmierung erkennbar ist, ist die von der Beschwerdeführerin begehrte Umschreibung nunmehr auch aus Sicht des DPMA zulässig.

III.

Da die Präsidentin des DPMA nur schriftsätzlich Stellung genommen hat, dem Verfahren nicht beigetreten ist und keine Anträge gestellt hat, ist eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen.

IV.

Anlass für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist ebenfalls nicht gegeben.

1. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzukommen. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern des DPMA, wie z. B. der Verletzung rechtlichen Gehörs, ergeben. Die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung nur dann, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amtspraxis oder Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (BPatG 26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen; 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung).

2. Solche besonderen Umstände sind hier nicht ersichtlich. Die vom DPMA im Beschluss vom 26. September 2018 geäußerte Rechtsansicht war angesichts der nach wie vor fehlenden Rechtsfähigkeit einer Zweigniederlassung nicht völlig unvertretbar und eine gefestigte Rechtsprechung zu der Frage, ob ein ausländischer

Rechtsträger unter der Firma seiner deutschen Zweigniederlassung in das Markenregister eingetragen werden kann, lag nicht vor. Der Beschluss des 7. Senats des BPatG, der diese Frage (nur) für das patentrechtliche Verfahren 7 W (pat) 14/17 – Kolloidalmischer entschieden hat, ist erst am 31. Oktober 2019 ergangen.

V.

Obwohl die bisher noch nicht höchstrichterlich geklärte Frage der Registereintragung eines (ausländischen) Rechtsträgers unter der Firma seiner (deutschen) Zweigniederlassung grundsätzliche Bedeutung hat, ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht möglich, weil die obsiegende Antragstellerin nicht beschwert ist und die Präsidentin des DPMA mangels Beitritts nicht Verfahrensbeteiligte geworden ist (§ 68 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) und daher kein Rechtsmittel einlegen kann.

Kortge

Dr. von Hartz

Streif