



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 14/17 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hier: Prozesskostensicherheit

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Guth, die Richterin Hartlieb und den Richter Dipl.-Phys. Brandt am 26. April 2017

beschlossen:

Der Antrag der Beklagten, der Klägerin die Leistung einer Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland und hat das die Steuerkanalsignalisierung zum Triggern der unabhängigen Übertragung eines Kanalqualitätsindikators betreffende europäische Patent ... der Beklagten mit der Nichtigkeitsklage angegriffen.

Die Beklagte erhebt die Einrede mangelnder Prozesskostensicherheit gem. § 81 Abs. 6 PatG, da die Klägerin ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der EU oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum habe. Bei einer juristischen Person komme es für den gewöhnlichen Aufenthalt

darauf an, wo diese ihren tatsächlichen Verwaltungssitz habe. Um dem Schutzzweck des § 81 Abs. 6 PatG Genüge zu tun, sei nach Ansicht der Beklagten nicht auf den satzungsmäßigen Sitz der Klägerin abzustellen, sondern auf den tatsächlichen Verwaltungssitz, der eine gewisse organisatorische Verfestigung voraussetze, einschließlich des Vorhandenseins von Räumlichkeiten, in denen die Geschäftsführungsorgane ihre Tätigkeit für das Unternehmen tatsächlich ausübten. Dies gelte gerade für den vorliegenden Fall einer GmbH, da der Satzungssitz einer GmbH im Inland gem. § 4a GmbHG frei gewählt werden könne und nicht notwendigerweise im örtlichen Zusammenhang mit Betrieb, Geschäftsführung oder Verwaltung stehen müsse. Der jetzige Sitz der Klägerin bestehe erst seit dem Jahr 2012. Der Satzungssitz sei zur Absicherung des Prozesskostenanspruchs der Beklagten kein geeigneter Anknüpfungspunkt, da dort nicht Objekte für eine Zwangsvollstreckung vorhanden seien. Nach Ansicht der Beklagten sei maßgebend dafür, wo eine Gesellschaft ihren Verwaltungssitz habe, der Tätigkeitsort der Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane, also der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Geschäftsführung umgesetzt würden. Der Tätigkeitsort beider Geschäftsführer der Klägerin befinde sich aber weder in Deutschland noch in der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum, so dass davon auszugehen sei, dass sie die grundlegenden Entscheidungen in China treffen würden. Bei der angegebenen Anschrift der Klägerin handle es sich um ein „virtuelles Büro“. Die Klägerin sei daher verpflichtet, Prozesskostensicherheit zu leisten.

Die Beklagte beantragt sinngemäß, der Klägerin die Leistung von Sicherheit für die Prozesskosten aufzuerlegen.

Die Klägerin hat diesem Antrag widersprochen. Der Beklagten stehe keine Einrede wegen angeblich mangelnder Prozesskostensicherheit gemäß § 81 Abs. 6 PatG zu. Bei der Klägerin handle es sich um eine deutsche GmbH mit Sitz in Düsseldorf, die zugleich eine 100%ige Tochtergesellschaft der T...

mit Sitz in N... (...) sei. Dies sei der Beklagten bekannt, die ihre Klage wegen Verletzung des Streitpatents gegen die hiesige Klägerin und die französische Muttergesellschaft gerichtet habe. Die Beklagte habe zudem nicht angegeben, wo der Verwaltungssitz der deutschen Nichtigkeitsklägerin nach ihrer Meinung liegen solle; die bloße Behauptung, die deutsche GmbH habe ihren Sitz nicht in der EU und nicht im EWR, könne aufgrund der Vorschrift des § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht ausreichen. Die Klägerin habe ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in Deutschland; es handle sich um ein Vertriebsunternehmen für Mobiltelefone mit mehr als 10 Angestellten; der leitende Angestellte sei ermächtigt, alle relevanten geschäftlichen Entscheidungen für die Nichtigkeitsklägerin zu treffen. Irrelevant sei dagegen, ob auch die eingetragenen Geschäftsführer der Nichtigkeitsklägerin ihren ständigen Aufenthalt in Deutschland hätten. Beim Sitz der Klägerin handle es sich zudem nicht nur um ein virtuelles Büro; es könnten dort Schriftstücke wirksam zugestellt werden, was schon ausreichen würde, einen Verwaltungssitz zu begründen. Außerdem verfüge die europäische Vertriebsgesellschaft T... mit Sitz in N... (...), deren 100%ige Tochtergesellschaft die Klägerin sei, über ein Kapital von über 23 Millionen Euro. Die Einrede sei daher zurückzuweisen.

Den Vortrag der Nichtigkeitsklägerin bestreitet die Beklagte mit Nichtwissen und führt aus, für den tatsächlichen Verwaltungssitz einer Gesellschaft sei der Tätigkeitsort der Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane maßgebend. Die Klägerin bestreite nicht, dass der Tätigkeitsort der Geschäftsführer China sei. Der Tätigkeitsort der Angestellten der Klägerin sei für die Begründung des Verwaltungssitzes nicht maßgebend, das Vorhandensein einer zustellungsfähigen Anschrift sei keine hinreichende Bedingung für den Verwaltungssitz. Auf die Muttergesellschaft komme es nicht an, da diese nicht geklagt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Dem Antrag, über den durch Beschluss zu entscheiden ist, wobei es einer mündlichen Verhandlung nicht bedarf (vgl. BGH Beschluss vom 25.01.2005, GRUR 2005, 359), kann nicht stattgegeben werden.

Es lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerin ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort im Sinne des § 81 Abs. 6 PatG nicht in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraum hat und deshalb zur Leistung einer Prozesskostensicherheit verpflichtet wäre.

1.

§ 81 Abs. 6 PatG sieht vor, dass im Patentnichtigkeitsverfahren bestimmten ausländischen Klägern die Leistung einer Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens aufgegeben werden kann. Die gesetzliche Regelung entspricht in ihrem Gehalt im Wesentlichen der über die Prozesskostensicherheit in den §§ 110 - 113 ZPO.

Nach § 110 Abs. 1 ZPO müssen Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, und für die keine der Ausnahmen des § 110 Abs. 2 ZPO eingreift, auf Verlangen des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit leisten. Sinn und Zweck dieser Prozesskostensicherheit ist es, den obsiegenden Beklagten vor Schwierigkeiten bei der Durchsetzung seines Kostenerstattungsanspruchs zu bewahren, die typischerweise bei einer Vollstreckung außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraum und damit außerhalb der Anwendungsbereiche der EuGVVO bzw. des Luganer Übereinkommens auftreten (BGH GRUR 2016, 1204 - Prozesskostensicherheit m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf Urteil v. 16.03.2017, I-15 U 67/16, juris; OLG Düsseldorf BeckRS 2015, 06771; OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 944; OLG München BeckRS 2010, 18320).

Bei einer juristischen Person wie der Klägerin richtet sich die Verpflichtung zur Leistung von Prozesskostensicherheit danach, wo sich der Sitz des Unternehmens im Sinne des § 17 ZPO befindet. Ob es insoweit auf den satzungsgemäßen Sitz der juristischen Person (so OLG Schleswig BeckRS 2013, 02591) oder den tatsächlichen Verwaltungssitz ankommt (so OLG Düsseldorf BeckRS 2015, 06771; OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 944; OLG München BeckRS 2010, 18320) wurde in der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2016, 1204 - Prozesskostensicherheit m. w. Nachw.) bisher offen gelassen (vgl. OLG Düsseldorf Urteil v. 16.03. 2017, I-15 U 67/16, juris).

Für die Frage, ob Prozesskostensicherheit zu leisten ist, ist der tatsächliche Verwaltungssitz für eine nach deutschem Recht wirksam gegründete GmbH zumindest dann maßgeblich, sofern die Klägerin - wie von der Beklagten behauptet - im Inland und an ihrem satzungsmäßigen Sitz keinerlei Geschäftsräume oder sonst eine zustellfähige Adresse unterhält. Denn dann richtet sich die Leistung der Prozesskostensicherheit danach, ob die Beklagte vor den typischen Schwierigkeiten - Anerkennung und Vollstreckung - zu schützen ist, die dadurch entstehen, dass sie ihren Anspruch auf Kostenerstattung im Ausland realisieren muss (vgl. OLG Karlsruhe, NJW-RR 2008, 944).

Maßgebend dafür, wo eine Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat, ist der Tätigkeitsort der Geschäftsführung oder der sonst dazu berufenen Vertretungsorgane, also der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden (BGH GRUR 2016, 1204 - Prozesskostensicherheit m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf BeckRS 2015, 06771; OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 944; OLG München BeckRS 2010, 18320). Dies setzt jedenfalls eine gewisse organisatorische Verfestigung einschließlich des Vorhandenseins von Räumlichkeiten voraus, in denen die Geschäftsführungsorgane ihre Tätigkeit für das Unternehmen tatsächlich ausüben (vgl. OLG Düsseldorf Urteil v. 16.03. 2017, I-15 U 67/16, juris).

2.

Im vorliegenden Fall ist die Klägerin in beiden Fällen - gleich ob an den satzungsmäßigen Sitz oder an den tatsächlichen Verwaltungssitz anknüpfend - nicht zur Leistung einer Prozesskostensicherheit verpflichtet.

Der satzungsgemäße Sitz der Klägerin ist in Deutschland. Die Klägerin ist im Handelsregister mit der im Rubrum angegebenen Anschrift in Düsseldorf mit der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Es ist nicht ersichtlich, dass die angegebene Sitz-Adresse der Klägerin nicht dauerhaft zustellungsfähig ist. Da somit eine Vollstreckung der Form nach in Betracht kommt, wäre die Geschäftstätigkeit der Klägerin und ihrer Geschäftsführer insoweit ohne Relevanz (vgl. LG München, ZIP 2009, 1979).

Aber auch unter dem Gesichtspunkt der effektiven Unternehmensführung lässt sich ein hiervon abweichender Verwaltungssitz der Klägerin außerhalb des Gebiets der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht feststellen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Klägerin die tatsächliche Verwaltung am satzungsgemäßen Sitz unter der Adresse der eingetragenen GmbH in Düsseldorf ausübt.

Die Beklagte trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen des § 81 Abs. 6 PatG vorliegen (vgl. Schulte PatG 9. Aufl. § 81 Rdn. 204). Das OLG Düsseldorf (Urteil v. 16.03.2017, I-15 U 67/16, Rdn. 34 - juris) hat zur Darlegungs- und Beweislast der Beklagten für das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Vorschrift entsprechenden § 110 Abs. 1 ZPO in den Gründen ausgeführt: "Ihnen obliegt es Tatsachen vorzutragen, an Hand derer sich die genannte negative Feststellung (...„gewöhnlicher Aufenthalt nicht in der Europäischen Union ...“) treffen lässt; ein schlichtes Bestreiten bzw. Bestreiten mit Nichtwissen der von der Klägerin vorgetragene(n) Tatsachen, aus denen sich ein Sitz innerhalb der Europäischen Union ergeben soll, genügt nicht. An die Vortragslast der Beklagten dürfen allerdings keine überspannten Anforderungen gestellt werden. Sie haben

keine eigenen Kenntnisse über die interne Organisationsstruktur der Klägerin und können diese auch nicht von sich aus ermitteln. Der Klägerin ist die erforderliche Aufklärung hingegen ohne weiteres möglich und auch zumutbar (sekundäre Darlegungslast: BGH GRUR 2016, 836 - Abschlagspflicht II; BGH WRP 2016, 731 – jameda II; BGH GRUR 2014, 657 - BearShare, jeweils m. w. Nachw.). Es genügt deshalb, dass die Beklagten plausible Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich ergibt, dass die Klägerin ihren tatsächlichen Verwaltungssitz nicht in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum hat (OLG Hamm BeckRS 2007, 06216; BeckOKZPO/Jaspersen ZPO § 110 Rn. 30). Gelingt dies, trifft die Klägerin eine sekundäre Darlegungslast, welche jedoch weder zu einer Umkehr der Beweislast noch zu einer über die prozessuale Erklärungslast (§ 138 Abs. 1, 2 ZPO) hinausgehenden Verpflichtung führt, den Beklagten alle für ihren Prozess Erfolg benötigten Informationen zu verschaffen. Es wird „nur“ im Rahmen des Zumutbaren das substantiierte Bestreiten der behaupteten Tatsachen unter Darlegung der für das Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände verlangt. Kommt die nicht beweisbelastete Partei ihrer sekundären Darlegungslast nach, indem sie das Vorbringen der (primär) darlegungs- und beweisbelastenden Partei substantiiert bestreitet, kommen die „normalen“ Regeln erneut zum Tragen. Der beweisbelasteten Partei obliegt der Beweis (BGH GRUR 2014, 657 - BearShare; BGH GRUR 2014, 578 - Umweltengel für Tragetasche; BGH NJW 2008, 982; Laumen, in: Baumgärtel/Laumen/Prütting, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl., Kap. 22, Rn. 35)."

Hierbei kann das Vorliegen der Voraussetzungen der Einrede des § 110 Abs. 1 ZPO (und des entsprechenden § 81 Abs. 6 PatG) im Freibeweisverfahren festgestellt werden, da es sich um eine Prozessvoraussetzung handelt (vgl. dazu OLG Düsseldorf, a. a. O.).

Im vorliegenden Fall ist der Beklagten der Nachweis, dass die Klägerin ihren tatsächlichen Verwaltungssitz abweichend von ihrem satzungsgemäßen Sitz nicht in

der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum hat, nicht gelungen.

Die Beklagte hat zunächst in zulässiger Weise (pauschal) behauptet, dass die Klägerin keinen Verwaltungssitz in Düsseldorf habe, ohne einen Ort außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums namentlich zu benennen, an dem die Klägerin ihren Verwaltungssitz haben soll. Dies hat sie damit begründet, dass es sich bei der angegebenen Anschrift der Klägerin um ein „virtuelles Büro“ handle und der Tätigkeitsort beider Geschäftsführer der Klägerin sich weder in Deutschland, in der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum befinde, so dass ihrer Meinung nach davon auszugehen sei, dass sie die grundlegenden Entscheidungen in China treffen würden.

Die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten mit näheren Ausführungen entgegen getreten und erklärt, sie betreibe nicht nur ein virtuelles Büro, sondern habe ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in Deutschland, an dem Schriftstücke wirksam zugestellt werden. Bei der GmbH handle es sich um ein Vertriebsunternehmen für Mobiltelefone mit mehr als 10 Angestellten; der leitende Angestellte, T... (Country Manager), sei ermächtigt, alle relevanten geschäftlichen Entscheidungen für die Nichtigkeitsklägerin zu treffen.

Diesem substantiierten Bestreiten der Klägerin mit plausiblen Ausführungen ist die Beklagte mit weiteren rechtlichen Ausführungen entgegen getreten und hat den Vortrag der Klägerin im Übrigen mit Nichtwissen bestritten. Damit bleibt es bei den „normalen“ Regeln der Beweislast, wonach der Beklagten der Beweis obliegt. Weitere Ausführungen, die den von der Klägerin plausibel erscheinenden Sachenvortrag hätten erschüttern können, sind nicht erfolgt. Da das unsubstantiierte Bestreiten der Beklagten durch Nichtwissen insoweit nicht ausreicht, hat die Beklagte für ihre von der Klägerin bestrittenen Behauptungen keinen Beweis erbracht

und damit ihrer Beweislast nicht Genüge getan. Der Antrag auf Leistung der Prozesskostensicherheit war daher zurückzuweisen.

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine kursorische Recherche des Senats im Internet ergeben hat, dass die Klägerin unter der im Rubrum genannten Anschrift auch tatsächlich als Vertriebsgesellschaft der Firma A... in Deutschland tätig ist und Herr T... für diese Firma in leitender Funktion auftritt, was das oben gefundene Ergebnis stützen dürfte.

Guth

Hartlieb

Brandt

Pr