



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 14/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. Februar 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 103 54 888 (Leitakte)

wegen Umschreibung - hier Eintragung einer Zweigniederlassung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Gründe

I.

Die Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts (im Rubrum fälschlich als Prüfungsstelle bezeichnet) vom 17. August 2017, durch den der Antrag der Patentinhaberin, sie mit ihrer Zweigstelle in das Patentregister einzutragen, zurückgewiesen worden ist.

Auf eine Anmeldung der M... GmbH in I..., vom 24. November 2003 wurde dieser vom Deutschen Patent- und Markenamt das Patent 103 54 888 mit der Bezeichnung „Kolloidalmischer und Verfahren zur kolloidalen Aufbereitung einer Mischung“ erteilt.

Mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2015, der mit der Überschrift „Umschreibungsantrag aufgrund Namensänderung“ versehen war, teilte die Patentinhaberin mit, dass sie mittlerweile mit der Firma B... GmbH, in S..., verschmolzen sei und nunmehr - bei unveränderter Adresse in I... - als „M1...

GmbH“ firmiere. Die Namensänderung solle so in den Unterlagen des Patentamts vermerkt werden. Der Umschreibungsantrag bezog sich auf das oben genannte Patent (Leitakte) sowie auf vier weitere Patente (50 2008 000 284, 50 2008 000 653, 50 2008 001 645, 50 2013 000 979).

Zum Nachweis legte sie Kopien von Handelsregisterauszügen der Amtsgerichte K... und I... bei. Aus dem Handelsregister von K... geht die Löschung der die M... GmbH betreffenden Eintragungen hervor. Im Handelsregister von I... (HRB 101738) ist S... als Sitz der Firma „B... GmbH“ vermerkt, daneben eine Geschäftsanschrift in S.... Zusätzlich ist als Zweigniederlassung mit abweichender Firma angegeben: „M1...

GmbH in I..., Geschäftsanschrift: I...straße, in I...“. Ferner enthält das Handelsregister folgenden Hinweis: „Die M... GmbH mit dem Sitz in I... (Amtsgericht K... HRB 3963) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21. August 2015 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen“.

Das Patentamt teilte der Patentinhaberin in einem Zwischenbescheid vom 6. November 2015 mit, dass im Register nur Firmen und deren Sitz eingetragen würden. Im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassungen, Geschäftsanschriften, Zustellanschriften u. dgl. würden nicht in das Patentregister übernommen. Daher könne hier nur die Eintragung der „B... GmbH“ mit Sitz in S... beantragt werden.

In Erwiderung dieses Bescheids verwies die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 30. November 2015 auf die Vorschrift des § 13 HGB, wonach es sich bei einer Zweigniederlassung um einen Geschäftsbetrieb handele, der seiner Organisation nach als weiterer Mittelpunkt eines Unternehmens agiere, also gewissermaßen als abgezwigte Stelle, von der aus wesentliche Geschäfte selbständig erledigt wür-

den. Der Unternehmensträger könne unter der Firma der Zweigniederlassung klagen und selbst verklagt werden. Daher könne die Patentinhaberschaft im Patentregister auch auf eine Zweigniederlassung eingetragen werden. Solche Eintragungen seien in der Vergangenheit auch vielfach vorgenommen worden; eine Abfrage des Patentregisters zu eingetragenen Zweigniederlassungen habe weit über 1000 Treffer ergeben.

Nach Befassung der Rechtsabteilung präziserte das Patentamt seinen Standpunkt in einer weiteren Mitteilung vom 17. Juli 2017 dahingehend, dass Zweigniederlassungen nur dann eingetragen werden könnten, wenn sie eine eigene Handelsregisternummer unabhängig von der Konzernmutter haben.

Dem erwiderte die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 31. Juli 2017 mit dem Argument, eine Eintragung der Zweigniederlassung unter einer eigenständigen Handelsregisternummer sei gemäß der aktuellen Fassung des § 13 HGB (eingeführt durch das Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister mit Geltung ab 1. Januar 2007) nicht vorgesehen (im Unterschied zu § 13 HGB a. F.). Möglich sei nunmehr - jedenfalls bei Zweigniederlassungen von Unternehmungen mit Sitz im Inland - nur noch die Eintragung der Zweigniederlassung auf dem Registerblatt der Hauptniederlassung eines Unternehmens mit Sitz im Inland.

Durch Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2017 wurde der Umschreibungsantrag schließlich zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, die im Bescheid vom 31. Juli 2017 angeführte Rechtsauffassung beruhe zwar auf einer veralteten Arbeitsanweisung. Gleichwohl sei der Umschreibungsantrag zurückzuweisen, denn in die Schutzrechtsregister des Patentamts könnten nur rechts- und parteifähige Personen und Gesellschaften eingetragen werden, als rechtlich unselbständiger Teil eines Unternehmens sei eine Zweigniederlassung aber weder rechts- noch parteifähig. Dies gelte unabhängig davon, dass Zweigniederlassungen an ihrem Sitz verklagt,

in das Handelsregister und auch in das Grundbuch eingetragen werden könnten. Die patentamtlichen Schutzrechtsregister zielten darauf ab, eine eindeutige, klare und vollständige Aussage über die Rechtsverhältnisse an den Schutzrechten zu offenbaren, die Identifizierbarkeit des Schutzrechtsinhabers und die Kontaktaufnahme mit ihm zu gewährleisten, aber auch ihm selber den Nachweis seiner Legitimation zu ermöglichen. Bei Eintragung einer Zweigniederlassung als Schutzrechtsinhaber könnten die Register diese Aufgaben nicht erfüllen, vielmehr würde eine nicht zu rechtfertigende Rechtsunklarheit und -unsicherheit entstehen. So müsste vor Einreichung einer Klage gegen einen Rechtsträger geprüft werden, ob dieser überhaupt einen Bezug zur Zweigniederlassung aufweise. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste unter weiterem Aufwand, z. B. durch Einsichtnahme in das Handelsregister, die Adresse des Rechtsträgers ausfindig gemacht werden. Entsprechendes gelte bei Lizenzanfragen.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde und beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2017 aufzuheben und die Schutzrechte gemäß dem Umschreibungsantrag vom 19. Oktober 2015 umzuschreiben auf die M1...

GmbH, in I...,

hilfsweise auf die B... GmbH,

in S....

Zur Begründung wird nochmals auf die Bedeutung der Regelung des § 13 HGB verwiesen und betont, dass der Träger eines Unternehmens unter der Zweigniederlassung klagen und verklagt werden und auch ins Grundbuch unter der Firma der Zweigniederlassung eingetragen werden könne. Darüber hinaus könne ein Unternehmensträger unter der Firma einer Zweigniederlassung auch einen Einspruch nach § 59 PatG einlegen, sofern sich dieser auf deren Geschäftsbetrieb beziehe (unter Hinweis auf BPatG, 4 W (pat) 46/81, BIPMZ 1983, 369 ff.). Es sei

auch unter diesem Gesichtspunkt nicht nachvollziehbar, weshalb eine Eintragung der Zweigniederlassung als Schutzrechtsinhaber nicht möglich sein sollte. Eine Rechtsunsicherheit sei damit nicht verbunden. Sofern die Zweigniederlassung als ein Patentinhaber eingetragen sei, sei eine Nichtigkeitsklage nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG gegen diese zu richten; im Übrigen gelte der als Inhaber Eingetragene nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG grundsätzlich als berechtigt und verpflichtet. Dies gelte auch für Lizenzanfragen. Aufgrund der bestehenden Verpflichtung zur Eintragung einer Zweigniederlassung in das Handelsregister nach § 13 HGB sei stets eine hinreichende Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für die Allgemeinheit und auch das Patentamt gegeben, wer Unternehmensträger sei. Die Nichtzulassung der Eintragbarkeit einer Zweigniederlassung würde es erschweren, bei einer Umwandlung der Zweigniederlassung in eine GmbH oder eine andere juristische Person die zum Vermögen der Zweigniederlassung gehörenden Schutzrechte eindeutig zuzuordnen und umzuschreiben. Die Verweigerung der Eintragung einer Zweigniederlassung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts würde damit dem Normzweck der vom Gesetzgeber geschaffenen Zweigniederlassung nach § 13 HGB zuwiderlaufen.

II.

Der Senat hält aus vorläufiger Sicht eine stattgebende Entscheidung für nicht ausgeschlossen.

Gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG hat das Patentregister u. a. den Namen und Wohnort des Patentanmelders bzw. -inhabers anzugeben. Diese Angabe soll der Identifikation des Schutzrechtsinhabers dienen und es der Öffentlichkeit erleichtern, in Kontakt mit demselben zu treten (vgl. Senatsbeschluss vom 26. April 2016, 7 W (pat) 60/14, unter II.1.a). Hierbei können, wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt ist, nur parteifähige Personen in das Patentregister eingetragen werden, da nur solche Inhaber eines Patentrechts sein können (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., Einl. Rdn. 41, § 34 Rdn. 9); gemäß § 50 Abs. 1 ZPO ist

parteifähig, wer rechtsfähig ist. Die hier begehrte Umschreibung dürfte hiergegen nicht verstoßen.

Vorliegend hat entgegen der Angabe im Umschreibungsantrag nicht nur eine Namensänderung stattgefunden, sondern es hat aufgrund der vorgetragenen und aus dem Handelsregister ersichtlichen Verschmelzung der derzeit im Patentregister Eingetragenen, der M... GmbH in I..., mit der B... GmbH in S..., ein Rechtsübergang stattgefunden, nämlich auf die B... GmbH. Letztere begehrt aber nicht die Eintragung unter ihrer Firma in S..., sondern mit „M1... GmbH in I...“ die Eintragung ihrer Zweigniederlassung.

Der Zweigniederlassung als solcher fehlt als Teil des Unternehmens zwar die Parteifähigkeit, denn Träger des der Zweigniederlassung zugewiesenen Vermögens und damit Partei ist allein der Unternehmensträger (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 50 Rdn. 26a; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, Bd. 1, § 13 Rdn. 64). Führt der Unternehmensträger für die Zweigniederlassung eine eigene Firma, kann er jedoch unter dieser klagen und verklagt werden (vgl. BGHZ 4, 62, 65; Zöller, a. a. O., § 50 Rdn. 26a; Baumbach/Hopt, HGB, 35. Aufl., § 13 Rdn. 4), da die Firma der Zweigniederlassung den Namen des Rechtsträgers darstellt, unter dem er in dem betreffenden Geschäftskreis tätig wird (vgl. Ebenroth/ Boujong/ Joost/Strohn, a. a. O., § 13 Rdn. 64). Mangels Rechtsfähigkeit ist die Zweigniederlassung als solche zwar nicht grundbuchfähig, aber der Unternehmensträger kann im Grundbuch unter der Firma der Zweigniederlassung eingetragen werden, 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; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, a. a. O., § 13 Rdn. 65; Baumbach/Hopt, a. a. O., § 13 Rdn. 4). Die Eintragung allein der Zweigniederlassung wird bereits deshalb als ausreichend angesehen, „weil diese lediglich eine andere Bezeichnung der berechtigten Gläubigerin darstellt, auf Grund

derer ihre Identität im Rechtsverkehr bestimmt werden kann. ... Damit wird auch dem Grundsatz Genüge getan, nach dem Eintragungen im Grundbuch in möglicher Klarheit auszuführen sind“ (LG M...). Aus welchem Grunde für das Patentregister strengere Maßstäbe anzulegen wären als an eine Eintragung im Grundbuch ist nicht zu erkennen.

Hiervon ausgehend spricht einiges dafür, den Umschreibungsantrag auf die „M1... GmbH in

I... nicht als Umschreibung auf die Zweigniederlassung *als solche* auszulegen, sondern als Umschreibung auf den (partiefähigen) Unternehmensträger B...

GmbH selbst, aber unter einem weiteren Namen, nämlich der Firma

der Niederlassung in I... (vgl. zur Auslegung der Bezeichnung der

Zweigniederlassung auch Münchener Kommentar zur ZPO, Bd. 1, 5. Aufl., § 50

Rdn. 39). Dass die Zweigniederlassung, wie es § 13 Abs. 2 HGB für Zweig-

niederlassungen von Unternehmen mit Sitz in Inland allgemein gesetzlich festlegt,

im Handelsregister auf dem Registerblatt der Hauptniederlassung, hier der

B...GmbH in S..., eingetragen ist, und zwar mit dem

Hinweis „Zweigniederlassung/en mit abweichender Firma“ (siehe die schon als

Anlage zum Umschreibungsantrag eingereichte Kopie des Handelsregisteraus-

zugs des Amtsgerichts I..., HRB 101738, unter b)) unterstreicht im Übrigen,

dass es bei der Bezeichnung „M1

GmbH in I...“ lediglich um einen anderen Na-

men ein und desselben Rechtsträgers geht.

Bei einer derartigen Auslegung des Umschreibungsantrags würde weder eine

fehlende Parteifähigkeit noch das Gebot der Identifikation des Schutzrechtsin-

habers einer Eintragung im Patentregister entgegenstehen. Ebenso wenig würde ein

solches Verständnis die Kontaktaufnahme zu dem Unternehmensträger behin-

dern, denn dieser ist in der Firma der Zweigniederlassung angegeben und zudem

über die Zweigniederlassung ohne weiteres erreichbar. Auch die Frage, gegen

wen Nichtigkeitsklage zu erheben ist, ergibt sich gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG

ohne weiteres aus einem derartigen Registereintrag, ohne dass für einen Nichtigkeitskläger weitere Nachforschungen anzustellen wären; Patentinhaber und damit Beklagter ist der eingetragene Rechtsträger unter der Firma seiner Zweigniederlassung.

III.

Da die Frage der Eintragbarkeit einer Zweigniederlassung im Patentregister, d. h. die Eintragbarkeit eines Rechtsträgers unter der Firma seiner Zweigniederlassung, eine grundsätzliche Rechtsfrage betrifft und dies auch bislang uneinheitlich gehandhabt worden ist und wird, wird der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Der Senat wird eine Sachentscheidung nicht vor Ablauf von

zwei Monaten

nach Zustellung dieser Entscheidung an die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts treffen.

Rauch

Püschel

Schnurr

Pr