



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 60/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 036 997.7

hier: Umschreibung im Register

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. April 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit die Anmelderin mit ihrem Hauptantrag die Umschreibung des Firmensitzes im Patentregister beantragt hat.
2. Im Umfang des Hilfsantrages - Eintragung einer Zustelladresse neben dem Firmensitz im Patentregister - wird die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 16. August 2010 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung „LOV-Domänen Protein zur photosensiblen Desfunktionalisierung“ zur Patentierung ein; die Anmeldung wird beim Patentamt unter dem Aktenzeichen 10 2010 036 997.7 geführt. Als Anschrift ist in der Anmeldung angegeben: „M...“. Im Patentregister ist die Anmelderin mit der Angabe „e... GmbH“ in D...vermerkt.

Am 5. September 2013 teilte die Anmelderin mit, dass sie eine neue Anschrift habe, und bat darum, die Adresse im Register wie folgt zu ändern: „e... GmbH, in M...“.

Das Patentamt wies die Anmelderin mit Schreiben vom 9. September 2013 unter Bezugnahme auf die Umschreibungsrichtlinien gemäß der Mitteilung des Präsi-

dentem Nr. 4/2002 (BIPMZ 2002, Seite 11 ff.) darauf hin, dass eine Umschreibung der Anmeldedaten nur im Falle einer Sitzverlegung gemäß § 4 PatVO, nicht aber im Falle einer reinen Adressenänderung vorgenommen werde. Daraufhin legte die Anmelderin am 1. Oktober 2013 einen Handelsregisterauszug vor. Danach wurde in dem beim Amtsgericht Düsseldorf geführten Handelsregister B (Spalte 2, Buchstabe b) am 8. Mai 2007 Düsseldorf als Firmensitz eingetragen. Diese Eintragung wurde am 3. Februar 2010 gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt um die Geschäftsanschrift „D...“. Zuletzt wurde die Geschäftsanschrift am 9. September 2013 geändert in „A...“, in M...“.

Auf den vom Patentamt mit weiterem Schreiben vom 7. Oktober 2013 übermittelten Einwand, dass laut Handelsregister der Firmensitz weiterhin in D... sei, verwies die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 14. Oktober 2013 auf das seit Oktober 2008 in Kraft stehende Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbrauch (MoMiG). Hiernach sei es möglich, dass der Satzungssitz und der Verwaltungssitz einer GmbH auseinanderfielen. Der Satzungssitz (statuarischer Sitz), der sich aus den Gründungsstatuten einer Gesellschaft ergebe, bestimme nach § 17 ZPO die Zuständigkeit des Prozessgerichts. Durch das MoMiG sei die vorherige Regelung abgeschafft worden, wonach sich der Satzungssitz an einem Betriebsort des Unternehmens zu befinden habe. Daraufhin habe die Rechtsprechung den Verwaltungssitz einer Gesellschaft entwickelt. Der Verwaltungssitz sei demnach der Ort, an welchem sich die Hauptverwaltung einer GmbH tatsächlich befinde, und an dem die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung getroffen und umgesetzt würden. Dem im Patentregister nachsuchenden Dritten müsse an Hand der dem Register zu entnehmenden Informationen ohne weiteres zugänglich sein, wer Anmelder eines Schutzrechtes sei und wie er mit diesem in Kontakt treten könne. Eine solche Kontaktaufnahme könne dabei nicht über den Satzungssitz, sondern nur über den Verwaltungssitz erfolgen. Letzterer sei daher in das Register einzutragen.

Nach einem weiteren Schriftwechsel wies das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse A61K - den Umschreibungsantrag durch Beschluss vom 21. November 2013 mit der Begründung zurück, dass laut § 4 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c PatV der Sitz der Firma - wie im Handelsregister angegeben - im Register zu vermerken sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

- die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses,
- die Eintragung der Adresse „A... in M...“ als Angabe des Firmensitzes im Patentregister, an Stelle der bisherigen Angabe „D...“,
- hilfsweise die zusätzliche Aufnahme der Adresse „A... in M...“ neben der Angabe des Firmensitzes „D...“ in das Patentregister,
- die Zulassung der Rechtsbeschwerde,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung ihrer Beschwerde wiederholt die Anmelderin ihr Vorbringen im patentamtlichen Umschreibungsverfahren. Der Geschäftssitz sei auch deshalb im Register zu vermerken, weil dieses keinen konstitutiven Charakter habe, sondern lediglich in deklaratorischer Weise eine bestehende Rechtslage reflektiere. Dies werde auch von anderen Abteilungen des Patentamts anerkannt. Dort seien die entsprechend beantragten Registeränderungen zu weiteren Schutzrechten der Anmelderin unverzüglich aufgenommen worden.

Der Senat hat der Anmelderin mit Schreiben vom 27. April 2015 einen Hinweis zukommen lassen und darin seine vorläufige Auffassung zum Ausdruck gebracht.

Die Anmelderin hat hierauf mit Schreiben vom 8. Juni 2015 erwidert und dabei die Legitimationswirkung des Patentregisters betont. Der Vielzahl der damit zusammenhängenden Aufgaben könne das Register nur gerecht werden, wenn aus ihm eine ladungsfähige Adresse hervorgehe. Deshalb bedürfe es zumindest der zusätzlichen Eintragung der Verwaltungssitzadresse neben dem Satzungssitz.

Mit weiterem Schreiben vom 13. Juli 2015 hat der Senat der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die Abgabe einer Stellungnahme anheimgestellt. Diese hat von dem Angebot Gebrauch gemacht und mit Schreiben vom 6. Oktober 2015 Stellung genommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf die elektronische Akte des Deutschen Patent- und Markenamts und auf die Gerichtsakte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet, soweit es den Hauptantrag der Anmelderin betrifft. Dagegen ist die Beschwerde im Umfang des Hilfsantrages insoweit begründet, als sie zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

1. Dem Hauptantrag der Anmelderin, im Patentregister die Adresse „A...-in M...“ als Angabe des Firmensitzes, an Stelle der bisherigen Angabe „D...“, einzutragen, kann nicht entsprechen werden. Die Voraussetzungen für eine Umschreibung des Firmensitzes liegen nicht vor.

Gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG sind Änderungen in der Person, im Namen oder im Wohnort eines Anmelders oder Patentinhabers im Patentregister zu vermerken,

wenn sie dem Patentamt nachgewiesen sind. Vorliegend hat die Anmelderin den Nachweis einer Änderung ihres Wohnorts bzw. Firmensitzes nicht erbracht.

a) 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. Handelt es sich bei dem Schutzrechtsinhaber um eine Firma, z. B. - wie vorliegend - um eine GmbH, so können mit Hilfe der Angaben der Firma und des Firmensitzes im Patentregisters über das Handelsregister weitere Informationen, etwa bzgl. des GmbH-Geschäftsführers, eingeholt werden.

b) Gemäß § 4a GmbHG ist Sitz der Gesellschaft der Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt (sog. Satzungssitz). Nach diesem Sitz bestimmt sich auch die Zuständigkeit des zur Führung des Handelsregisters zuständigen Gerichts (§ 7 Abs. 1 GmbHG). Um den Schutzrechtsinhaber für interessierte Dritte eindeutig identifizierbar zu machen und diesen den Einblick in das Handelsregister zu erleichtern, ist es daher unabdingbar, dass als „Wohnort“ einer GmbH im Patentregister deren (Satzungs-) Sitz i. S. d. § 4a GmbH eingetragen wird, hier also die Adresse „D...“.

c) Dementsprechend kommt eine Umschreibung des Sitzes einer GmbH nur bei einer Änderung des Satzungssitzes in Betracht. Diese Auslegung vertritt auch die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrer Stellungnahme vom 6. Oktober 2015. Ihr zufolge handelt es sich bei den von der Anmelderin genannten Fällen von Umschreibungen der Ortsangabe im Patentregister auf Grund einer Verlegung des Verwaltungs- (und nicht des Satzungs-) Sitzes um vereinzelte Fehlentscheidungen.

Nachdem es sich bei der Adresse „M...“ nicht um den neuen Satzungssitz der Anmelderin - sondern um deren ge-

änderten Verwaltungssitz - handelt, kann sie die Umschreibung der Sitzangabe im Patentregister nicht verlangen.

2. Im Umfang des Hilfsantrages der Anmelderin, im Patentregister die Adresse ihres Geschäftssitzes „M...“ zusätzlich neben der Firmensitzangabe (Satzungssitz) „D...“ in das Patentregister einzutragen, ist die Sache zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen, da dieses einen solchen Antrag, der erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt wurde, noch nicht geprüft hat, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

a) Die Angabe einer Geschäftsanschrift neben dem Satzungssitz kann zur Erleichterung der Kontaktaufnahme mit der GmbH sinnvoll sein. Dies gilt insbesondere, wenn die GmbH an ihrem (Satzungs-) Sitzort keine Infrastruktur - d. h. weder einen Betrieb noch eine Verwaltung oder Geschäftsleitung - unterhält, was durch die Neufassung des § 4a GmbH durch Art. 1 Nr. 4 Buchstaben a und b des am 1. November 2008 in Kraft getretenen Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG, BGBl. I S. 2026) möglich geworden ist (vgl. Gehrlein, Ekkenga, Simon, GmbHG, § 4a Rdnr. 12, 15). Zuvor musste der Gesellschaftsvertrag in der Regel den Ort, an dem die Gesellschaft einen Betrieb hat oder an dem sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird, als Sitz bestimmen (§ 4a Abs. 2 GmbH a. F.).

b) Gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 1 GmbHG ist im Handelsregister neben dem (Satzungs-) Sitz auch eine inländische Geschäftsanschrift einer GmbH anzugeben; dies gilt gemäß § 3 EGGmbHG auch für Gesellschaften, die bei Inkrafttreten des MoMiG bereits in das Handelsregister eingetragen waren. Gemäß der Begründung des MoMiG-Regierungsentwurfs (BT-Drucksache 16/6140, zu Nr. 9 Buchst. d) liegt der Sinn dieser Vorschrift in der Vermeidung von Zustellungsproblemen, die nach früherem Rechtszustand zu Lasten der Gläubiger der GmbH

bestanden hatten; darüber hinaus sollen auch gerichtliche Zustellungen erleichtert werden, was etwa daraus zu ersehen ist, dass gemäß § 185 Nr. 2 ZPO eine öffentliche Zustellung erfolgen kann, wenn die Pflicht zur Angabe einer inländischen Anschrift verletzt wurde.

c) Gerade weil eine vom Satzungssitz abweichende Geschäftsadresse einer GmbH für jedermann aus dem Handelsregister ersichtlich ist, bedarf es zwar nicht unbedingt der (zusätzlichen) Eintragung dieser Geschäftsadresse im Patentregister.

Zu bedenken ist aber, dass es sich bei der Geschäftsanschrift i. S. d. § 8 Abs. 4 Nr. 1 GmbHG nicht zwingend um den (inländischen) Verwaltungssitz der GmbH handeln muss (Gehrlein, Ekkenga, Simon, a. a. O., § 8 Rdnr. 45), d. h. nicht um den Ort im Inland, an dem sich der Sitz der Hauptverwaltung tatsächlich befindet und an dem die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung getroffen und umgesetzt werden. Ebenso braucht der im Handelsregister eingetragene Geschäftssitz nicht identisch mit der Adresse zu sein, unter der die für die Verwaltung von Schutzrechten (z. B. für Lizenzvergaben) zuständigen Entscheidungsträger (dabei kann es sich um Firmenmitarbeiter oder externe Bevollmächtigte handeln) zu erreichen sind. Aus diesen Gründen kann durchaus ein Bedürfnis bestehen, im Patentregister neben dem Satzungssitz eine weitere Adresse anzugeben, um Dritten die Kontaktaufnahme mit den jeweils relevanten Ansprechpartnern zu erleichtern.

d) Diesem Bedürfnis kann ggf. dadurch Rechnung getragen werden, dass im Patentregister - worauf die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrer Stellungnahme vom 6. Oktober 2015 hingewiesen hat - nicht nur der Satzungssitz der GmbH, sondern zusätzlich eine Zustellanschrift aufgenommen werden kann.

Ob auf diese Weise dem von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren hilfsweise gestellten Antrag auf Eintragung der Adresse ihres Verwaltungssitzes neben der Angabe des Firmensitzes im Patentregister Rechnung getragen werden kann, wird im weiteren Verfahren zu prüfen sein, wofür das Verfahren an das Patentamt zurückverwiesen wird.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen (§ 80 PatG) scheidet schon deshalb aus, weil die Anmelderin mit ihrem auf Umschreibung des Firmensitzes im Patentregister gerichteten Hauptantrag keinen Erfolg hat. Zwar kann ausnahmsweise auch in Fällen einer erfolglosen Beschwerde eine Rückzahlung in Betracht kommen, doch Billigkeitsgründe, etwa im Hinblick auf den Ablauf des patentamtlichen Verfahrens, die dies hier rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

IV.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 100 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 PatG nicht vorliegen. Da ein vom Satzungssitz abweichender Geschäftssitz jedenfalls in Form einer (zusätzlichen) Zustellanschrift im Patentregister vermerkt werden kann, liegt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Dr. Schnurr

prä