



Newsletter Ausgabe 11/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 26. November 2020

Bundestag verabschiedet das
Einheitspatent(re)ratifikationsgesetz

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Gerichtskosten
in Nichtigkeitsverfahren bei mehreren Klageparteien

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Beweislast bei
Vorliegen komplexer Absatzverträge und Vorbringen
der Erschöpfung

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Bundestag verabschiedet das Einheitspatent(re)ratifikationsgesetz

Heute, am 26. November 2020, hat der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter Lesung das (Re-)Ratifikationsgesetz behandelt¹ und anschließend mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten des deutschen Bundestags, genau 571 von 709 Abgeordneten verabschiedet.

Die abschließende Abstimmung im Bundesrat ist für die letzte Sitzung des Jahres am 18. Dezember geplant. Nach der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten würde dann das (Re-)Ratifikationsgesetz in Kraft treten.

Zwar sind bereits Szenarien diskutiert worden, wonach eine erneute Verfassungsbeschwerde den Ratifikationsprozess erneut stoppt², allerdings sollte dabei bedacht werden:

- Das erstinstanzliche Urteil³ erging mit 5:3 Stimmen, wobei die entscheidende Stimme vom damaligen Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Voßkuhle stammte. Dieser hat jedoch das Bundesverfassungsgericht inzwischen verlassen.
- Seine Nachfolgerin als Vorsitzende des zweiten Senats ist Prof. Dr. König, die seinerzeit das Minderheitsvotum verfasste.⁴
- Seine Nachfolgerin im Richteramt ist Prof. Dr. Wallrabenstein, die – zumindest was ihre Publikationen und Interviews angeht⁵ – in der Frage der Übertragung von Hoheitsrechten deutlich freundlicher eingestellt ist, als Voßkuhle.
- Der seinerzeitige Berichterstatter Prof. Dr. Huber wird das Gericht im Jahre 2022 verlassen. Sollte es zu einem zweiten Verfahren kommen, wäre davon auszugehen, dass er nicht mehr Berichterstatter würde.

Somit sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde, sei es, was eine Aussetzung des Ratifikationsprozesses angeht, sei es was die Erfolgsaussichten generell angeht, inzwischen andere.

Selbst wenn aber die Ratifikation problemlos verläuft, ist nicht sofort mit einer Einführung des Einheitspatentsystems zu rechnen. Der Grund hierfür ist, dass das Einheitliche Patentgericht schon am ersten Tag voll operabel sein muss und hierfür eine Vorbereitungszeit notwendig ist.

Hierzu wurde seinerzeit das sogenannte „Protokoll“⁶ zum Einheitlichen Patentgericht verabschiedet, welche die vorläufige Anwendbarkeit einzelner Artikel erlaubt und insbesondere es ermöglicht, dass sich die notwendigen Gremien und Ausschüsse konstituieren und anschließend die Richterinnen und Richter des Einheitlichen Patentgerichts berufen.



¹ S. die Tagesordnung: <https://www.bundestag.de/resource/blob/473450/ad9836b2695c-f011e527e52a1feffe76/Tagesordnung-komplett-kommende-Woche-data.pdf>

² S. als Beispiel hier: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/dark-day-for-upc-european-reacts-to-surprise-judgment/>

³ S. unser [Newsletter 3/2020](#)

⁴ S. hier: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Richter/Zweiter-Senat/zweiter-senat_node.html

⁵ S. z.B. hier: <https://www.reuters.com/article/uk-germany-court-ecb-analysis-idUK-KBN23SONI>

⁶ Genauer Wortlaut: Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application

Es wird davon ausgegangen, dass die sogenannte „Protokollphase“ etwa acht Monate dauert.⁷ Günstigstenfalls ist somit im Herbst nächsten Jahres mit der Einführung zu rechnen, fast neun Jahre nach der Verabschiedung der grundlegenden Verordnungen und des Übereinkommens.

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Gerichtskosten in Nichtigkeitsverfahren bei mehreren Klageparteien

Die Frage, ob beim Vorliegen eines Antrags mehrerer Parteien, die ein gemeinsames Anliegen verfolgen, eine oder mehrere Gebühren notwendig sind, beschäftigt die deutsche Rechtsprechung schon seit längerem.⁸

So wird – um nur ein paar Beispiele zu nennen - vom DPMA bei mehreren Einsprechenden, die gemeinsam einen Einspruch erheben, trotzdem jeweils eine Einspruchsgebühr verlangt.⁹ Auch im Beschwerdeverfahren müssen alle Patentinhaber eines Patents jeder für sich eine Beschwerdegebühr entrichten.¹⁰

Der Bundesgerichtshof hatte nun die Frage zu prüfen, ob im Nichtigkeitsverfahren ebenfalls zweimal die 4,5-Gebühr gemäß Patentkostengesetz zu entrichten ist, wenn zwei Kläger gemeinsam eine Nichtigkeitsklage einreichen.¹¹

Dies wurde jedoch mit großer Entschiedenheit verneint, wobei der Bundesgerichtshof gleichzeitig die Unterschiede zum Beschwerdeverfahren hervorhob:

„Das Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG sieht die gesonderte Erhebung von Gebühren für jeden einzelnen Antragsteller in den Vorbemerkungen zu Teil A für eine Reihe von Anträgen an das Deutsche Patent- und Markenamt und in den Vorbemerkungen zu Teil B für die das Beschwerdeverfahren betreffenden Gebühren 400 000 bis 401 300 vor. Für die im Verfahren über eine Nichtigkeitsklage relevanten Gebühren 402 100 und 402 110 fehlt es hingegen an einer vergleichbaren Regelung.

Hieraus ist zu entnehmen, dass es für das Nichtigkeitsverfahren bei dem eingangs genannten allgemeinen Grundsatz verbleibt. Wenn mehrere Kläger gemeinsam eine Klage mit demselben Streitgegenstand erheben, fällt die Gebühr 402 100 mithin nur einmal an.“

Angesichts der Tatsache, dass die Gebühren vor dem Bundespatentgericht gemäß GKG berechnet werden und bei entsprechend hohen Streitwerten leicht in die zehntausende Euros gehen können, bedeutet dies natürlich eine deutliche Besserstellung der Parteien - nicht nur der Kläger, sondern bei Obsiegen der Kläger ggf. auch der Patentinhaberin, da sie dann ja die Gerichtskosten gemäß §91 ZPO nur einmal tragen muss.



⁷ Vgl. unser [Newsletter 8/2019](#)

⁸ S. ausführlich Deichfuss. GRUR 2015, 1170

⁹ S. hier: <https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2797.pdf> - genau entgegengesetzt zur Praxis des Europäischen Patentamts, vgl. die G 3/99

¹⁰ BGH X ZB 3/14, GRUR 2015, 1255 - Mauersteinsatz

¹¹ BGH X ZR 147/18, Urteil vom 17. September 2020 - [Signalumsetzung](#)

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Beweislast bei Vorliegen komplexer Absatzverträge und Vorbringen der Erschöpfung

Der Bundesgerichtshof hatte in der unlängst ergangenen Entscheidung „Querlieferungen“¹² die Frage zu beurteilen, wem bei Vorliegen komplexer Absatzverträge ggf. die Beweislast der vorgebrachten Erschöpfung zukommt.

Der Fall ist sehr komplex und wird nur soweit dargestellt, wie es für die entscheidungserheblichen Punkte wichtig ist.

Kläger war die aus vielen Verfahren bekannte Firma Coty, die Luxusparfums herstellt. Coty vertreibt seine Parfums unter anderem über Vertriebspartner, denen in den entsprechenden Verträgen Vorgaben zum Absatz gemacht werden – dies war bereits Gegenstand mehrere Entscheidungen.¹³

Im vorliegenden Fall war es so, dass den Vertriebspartnern verboten war, Luxusparfums außerhalb der EU/EWR (europäischen Wirtschaftsraums, d.h. zusätzlich Liechtenstein, Norwegen und Island) an gewerbliche Abnehmer zu verkaufen, Querlieferungen innerhalb der EU bzw. des EWR waren jedoch erlaubt.

Coty tätigte nun einen Testkauf bei einem Verkäufer auf Amazon und verklagte sowohl diesen Verkäufer – der jedoch im vorliegenden Verfahren nicht mehr beteiligt war – wie Amazon auf Markenverletzung.

Coty brachte vor, dass es sich bei der verkauften Ware um Parfum handle, dass der Verkäufer in Dubai erworben habe, d.h. der Grundsatz der Erschöpfung gelte nicht. Amazon brachte jedoch vor, der Verkäufer habe das Parfum von einem der Vertragspartner im EWR erworben, d.h. Erschöpfung läge vor, wollte jedoch zur Identität dieses Vertragspartners keine weiteren Angaben machen.

Die Frage war nun, wen hier die Beweislast hinsichtlich der Erschöpfung trifft, Coty oder Amazon.

Der Bundesgerichtshof stellte nun folgendes fest:

- Grundsätzlich gilt, dass wenn ein Beklagter sich auf Erschöpfung beruft, diesen die Beweislast trifft, dass eine Erschöpfung eingetreten ist.
- Davon kann es jedoch Ausnahmen geben, insbesondere dann, wenn der Markeninhaber seine Waren nur über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt und die Gefahr einer Marktabschottung besteht – und insbesondere davon auszugehen ist, dass dem jeweiligen Vertriebspartner empfindliche Strafen oder Reaktionen des Markeninhabers drohen, wenn er seine Waren entgegen dem Vertriebssystem verkauft.
- Die Anforderungen an eine derartige Marktabschottung sind jedoch sehr hoch, wie der Bundesgerichtshof ausführt:

„Von einer Abschottung der nationalen Märkte kann nicht generell ausgegangen werden, wenn bei einem selektiven Vertriebssystem ein Verkauf an Außenseiter verboten ist. Die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte kann ausgeschlossen sein, wenn der Verkauf an Außenseiter verboten, aber Querlieferungen zwischen Vertriebspartnern in unterschiedlichen Mitgliedstaaten gestattet sind.“¹⁴

¹² BGH, Urteil vom 15. Oktober 2020, I ZR 147/18 - [Querlieferungen](#)

¹³ S. z.B. unser [Newsletter 6/2017](#)

¹⁴ Rdn 43 der Entscheidung



- Allerdings ist, wenn Querlieferungen grundsätzlich erlaubt sind, die Sache für den Markeninhaber nicht ausgedungen. Nur wenn diese auch tatsächlich stattfinden, kann davon ausgegangen werden, dass keine Marktabschottung erfolgt. Ein Indiz, dass dies nicht der Fall ist, können jedoch stark unterschiedliche Preise in unterschiedlichen EU-Ländern sein:

„Das Bestehen von Preisunterschieden und das von [Coty] unterhaltene selektive Vertriebssystem, [...] begründen eine tatsächliche Vermutung, dass die nach dem Muster-Depotvertrag möglichen Querlieferungen zwischen in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen Depositären infolge der vertraglichen Beschränkungen in der Realität nicht oder nicht in nennenswertem Umfang stattfinden können. Sollte [Amazon] beweisen, dass die von ihr behaupteten, erheblichen Preisunterschiede bestehen, kann das Vorliegen einer tatsächlichen Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte deshalb nicht verneint werden.“

All dies hat eminente Auswirkungen auf die Beweislast. Liegt eine Marktabschottung vor, muss die Klägerin, also Coty, beweisen, dass keine Erschöpfung vorlag, andernfalls muss die Beklagte, also Amazon, die Erschöpfung nachweisen.

In der Sache wurde somit die Angelegenheit an die Vorinstanz (OLG München) zurückverwiesen, mit der Auflage zu prüfen, welche Voraussetzungen zutreffen und wenn nun somit die Beweislast trifft.

Dieses Urteil zeigt sehr anschaulich, welche Fragestellungen sich ergeben, wenn beide Parteien ihre jeweiligen Möglichkeiten stark (zu stark?) ausreizen – sowohl Coty als Luxusparfumhersteller, dem an Exklusivität gelegen ist, einerseits, wie Amazon, welches ungehindert verkaufen (lassen) will, was auch immer, andererseits.

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit sowie – soweit das möglich ist – frohe Festtage und nur das Beste für 2021.

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.