







## Newsletter Ausgabe 3/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 16. Februar 2021

Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts betreffend die Ausrichtung von mündlichen Verhandlungen per Videokonferenz

Bundesgerichtshof legt Fragen zu Nichtangriffsabreden im Markenrecht dem EuGH vor



### Vorlage an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts betreffend die Ausrichtung von mündlichen Verhandlungen per Videokonferenz

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat auch in mündlichen Verhandlungen vor dem Europäischen Patentamt zu einer zuvor nicht vorstellbaren Umstellung auf Videokonferenzen geführt. In mündlichen Anhörungen im Prüfungsverfahren sind Videokonferenzen, anders als z. B. vor dem deutschen Amt, inzwischen zur neuen Norm geworden. Dass dies seitens des Amtes so durchaus so gewollt ist – und wohl auch für die Zeit nach der Pandemie - stellen unter anderem die ab März gültigen Richtlinien für die Prüfung¹ im Abschnitt C-VII-5 klar: "Mündliche Verhandlungen in Prüfungsverfahren werden in der Regel per Videokonferenz abgehalten, es sei denn, es ist eine direkte Beweisaufnahme erforderlich oder es liegen andere schwerwiegende Gründe vor, die dagegen sprechen"². Eine mündliche Verhandlung in den Räumlichkeiten des Europäischen Patentamts ist somit zum Sonderfall geworden.

Als "schwerwiegende Gründe" für das Durchführen einer mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA nennen die Richtlinien für die Prüfung erst eine erforderliche "Vorführung oder Besichtigung eines Gegenstandes …, bei dem die haptischen Merkmale wesentlich sind".

Zu den schwerwiegenden Gründen zählt jedoch nicht eine Beweisaufnahme. Vielmehr wurden Beweisaufnahmen im Prüfungs- und Einspruchsverfahren per Videokonferenz durch eine Änderung der Regeln 117 und 118³ der Ausführungsordnung explizit ermöglicht. Das EPA teilt gemäß diesen Änderungen mit der Ladung mit, ob die Beweisaufnahme als Videokonferenz durchgeführt wird und dass ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger, der in die Räumlichkeiten des EPA geladen wurde, auf Antrag auch per Videokonferenz vernommen werden kann.

Im Beschwerdeverfahren hat sich diese Umstellung langsamer vollzogen. Aber auch dort finden – wiederum im Gegensatz zum Bundespatentgericht - die meisten mündlichen Verhandlungen derzeit als Videokonferenz statt. Dies ist allerdings bisher der Pandemie geschuldet und (noch?) nicht zur neuen Norm erkoren worden. Der neue Artikel 15a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern<sup>4</sup> erlaubt es aber den Beschwerdekammern zum einen, eine mündliche Verhandlung per Videokonferenz abzuhalten. Zum anderen kann sowohl ein Beteiligter als auch ein Mitglied der Kammer auf Antrag auch per Videokonferenz teilnehmen, wenn eine mündliche Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA stattfindet. Der Vorsitzende kann dies in Ausnahmefällen für einen Beteiligten sogar anordnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> abrufbar unter <a href="https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines\_de.html">https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines\_de.html</a>, bislang allerdings nur auf englischer Sprache

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die gleiche Aussage findet sich auch in Abschnitt E-III-1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> s. Amtsblatt EPA 2020, A132, in der Dezemberausgabe zu finden

Einsehbar ist der in Kraft getretene Entwurf unter: <a href="http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26FC88F4EBB475FEC125861F002F09E7/\$File/user\_consultation\_art\_15a\_RPBA\_en.pdf">http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/26FC88F4EBB475FEC125861F002F09E7/\$File/user\_consultation\_art\_15a\_RPBA\_en.pdf</a>, s. auch unser <a href="https://documents.epo.org/projects/">Newsletter 12/2020</a>

Im Verfahren <u>T 1807/15</u> wurde nun vom Vertreter des Patentinhabers zu Beginn der mündlichen Verhandlung, die als Videokonferenz stattfand, folgender Hilfsantrag gestellt: "Hiermit stellen wir den Hilfsantrag, der Grossen Beschwerdekammer die Frage zur Entscheidung vorzulegen, ob eine mündliche Verhandlung nach Art. 116 EPC durch eine Videokonferenz ersetzt werden kann, wenn die Parteien dem nicht zustimmen." Die Kammer beschloss daraufhin, die mündliche Verhandlung zu beenden und der Großen Beschwerdekammer eine entsprechende Frage vorzulegen. Der Wortlaut der Vorlagefrage ist bisher noch nicht bekannt, geschweige denn die Nummer bei der Großen Beschwerdekammer, die aber wohl G 1/21 betragen müsste.

Ein vergleichbarer Antrag aus umgekehrter Perspektive, nämlich unter welchen Umständen eine Prüfungsabteilung einem Antrag auf Durchführen einer mündlichen Verhandlung per Videokonferenz stattgeben sollte, war in der Entscheidung <u>T 2068/14</u> von einer Beschwerdekammer im Jahr 2015 noch abgelehnt und in der Sache abschlägig beschieden worden.<sup>5</sup>

In diesem Zusammenhang muss die Große Beschwerdekammer möglicherweise auch eine Entscheidung aus dem Dezember letzten Jahres in Betracht ziehen, nämlich  $\underline{T\,1604/16}$ . In dieser Entscheidung folgte die Kammer der zuvor in der Entscheidung  $\underline{T\,1418/17}$  aufgestellten Einschränkung einer Beschwerdekammer in der Beweiswürdigung nicht, da sie allein auf Basis des Protokolls der ersten Instanz keine ausreichenden Informationen vorliegen sah.

In der Entscheidung <u>T 1604/16</u> war über das Vorbringen eines Beteiligten zu entscheiden, das die Würdigung der Beweismittel zu einer offenkundigen Vorbenutzung in der ersten Instanz in Frage stellte. Die Kammer konnte die geäußerten Zweifel in vollem Umfang nachvollziehen. Es lag die Niederschrift von Aussagen vor, die ein Zeuge vor der Einspruchsabteilung abgegeben hatte. Die Kammer stellte fest, dass der unmittelbare Eindruck, den der Zeuge möglicherweise vermittelt, nur bei der Zeugenvernahme selbst verfügbar wäre. Die offenkundige Vorbenutzung wurde daher als nicht ausreichend nachgewiesen bewertet.

Diese Entscheidung wirft konkret die Frage der Vergleichbarkeit von Zeugenvernahmen vor Ort in den Räumlichkeiten des EPA und Zeugenvernahmen per Videokonferenz auf.

Allgemeiner veranschaulicht diese Entscheidung das grundsätzliche Problem, inwieweit eine Videokonferenz mit einer Verhandlung vor Ort im gleichen Raum auch dann noch vergleichbar ist, wenn es um mehr als das gesprochene Wort geht. Nonverbale Kommunikation, beispielsweise unausgesprochene Hinweise der Kammer (oder Einspruchsabteilung), kann für alle Beteiligten durchaus wesentlich sein.

Es ist gut möglich, dass die Vorlage an die Große Beschwerdekammer dazu führt, dass bis zu einer Entscheidung mündliche Verhandlungen in Verfahren vor den Beschwerdekammern wieder in den Räumlichkeiten des EPA stattfinden, wenn ein Beteiligter erklärt hat, dass er mit einer mündlichen Verhandlung als Videokonferenz nicht einverstanden ist. Weiterhin ist durchaus denkbar,



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> s. der Leitsatz und Punkt 5.4 der Entscheidungsgründe

dass Verfahren ausgesetzt werden, in denen ein Beteiligter erklärt hat, dass er auf Grund der Pandemie nicht in der Lage ist, in den Räumlichkeiten des EPA zu erscheinen.

Es ist daneben denkbar, dass die Vorlagefrage ein erhebliches Problem für die deutliche Abkehr in der ersten Instanz von mündlichen Verhandlungen in den Räumlichkeiten des EPA darstellt. Möglicherweise wird sich der Präsident des EPA gezwungen sehen, Verfahren auszusetzen, in denen als nächster Schritt eine mündliche Verhandlung ansteht und ein Beteiligter erklärt hat, dass er mit einer Videokonferenz nicht einverstanden ist. Ein Rückgang der zweiten COVID-19-Welle könnte in diesem Fall einen weitgehenden Stillstand von Verfahren verhindern.

Wünschenswert wäre natürlich eine schnelle Entscheidung in der Sache, ähnlich wie in der "Haar"-Entscheidung G 2/19<sup>6</sup>. Politisch brisant ist die Vorlage auf jeden Fall, war doch die Abkehr von der Präsenzpflicht bei mündlichen Verhandlungen in München – und damit einhergehend natürlich der vermutete weitgehende Wegfall des Standortvorteils von Kanzleien, die in München ein Büro besitzen<sup>7</sup> – bereits als "Neuverteilung der Karten" für den Markt der europäischen Patentvertreter eingestuft worden.<sup>8</sup> Der Ausgang des Verfahrens kann somit auf jeden Fall mit Spannung erwartet werden.



# Bundesgerichtshof legt Fragen zu Nichtangriffsabreden im Markenrecht dem EuGH vor

In dem unlängst veröffentlichten <u>Beschluss</u> "Nichtangriffsabrede"<sup>9</sup> befasste sich der Bundesgerichtshof mit dem Verhältnis zwischen nationalem und europäischen Recht und kam am Ende zu dem Ergebnis, den EuGH zu befragen.

Die zugrundeliegende Fallkonstellation ist sehr komplex und kann dabei nicht in allen Einzelheiten vorgestellt werden.

Grundlage des Streites war eine Auseinandersetzung im Schmuck- und Uhrenwarenbereich. Konkret hatte hier die Klägerin 2010 das Geschäft der Beklagten übernommen, wobei es im Übernahmevertrag geregelt war, dass eine deutsche Marke der Beklagten für einen Teil der Waren und Dienstleistungen an die Klägerin übergehen sollte und sich die Beklagte verpflichtete, diese übertragene Marke weder selbst anzugreifen, noch Dritte dabei zu unterstützen. Die Gesellschafter der Klägerin wie der Beklagten waren bei Vertragsabschluss dabei teilweise identisch.

Allerdings war dieser Teilübergang niemals im Register vermerkt worden. Stattdessen hatte die Beklagte 2011, unter Nutzung der Seniorität der deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> s. unser Newsletter 6/2019

Anm.: Eine erste Herabstufung dieser Art war natürlich bereits die Praxis, in Rijswijk mündliche Verhandlung in Anmeldverfahren vorzusehen, eine Beschwerde dagegen (T 933/10) war erfolglos

s. hier: https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/compulsory-vi-deo-conferencing-reshuffles-the-cards-for-patent-attorneys/

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> BGH, Beschluss vom 19. November 2020 - I ZR 27/19 - Nichtangriffsabrede

Marke, eine europäische Marke angemeldet und die deutsche Marke verfallen lassen. Offenbar nachdem dies der Klägerin im Jahre 2015 aufgefallen war, hatte die Beklagte dann diese europäische Marke an die Klägerin übertragen.

2016 kam es dann zum Bruch, die Gesellschafter, die bei beiden Firmen aktiv waren, erklärten ihren Austritt bei der Klägerin in der Gesellschafterversammlung 2016, gleichzeitig kündigten sie an, Löschungsantrag gegen die Marken der Klägerin zu stellen.

Es gingen dann auch drei Löschungsanträge wegen Verfall gegen entsprechende Marken der Klägerin beim EUIPO ein, allerdings im Namen eines Rechtsanwalts.<sup>10</sup>

Daraufhin verklagte die Klägerin die Beklagten, mit dem Ziel, dass diese diesen Rechtsanwalt anweisen sollten, die Löschungsanträge zurückzunehmen und eventuell entstandenen Schaden zu erstatten.

Sowohl die erste Klage vor dem LG München wie die Berufung vor dem OLG München waren erfolglos, allerdings ließ das OLG München die Revision zu.

Für den Fall wichtig ist, dass es bereits ein Urteil des EuG gibt (Carrera, T-419/16), in dem der EuG festgestellt hatte, dass eine Nichtangriffsabrede sich nicht auf einen Löschungsantrag aufgrund Verfalls erstrecken dürfe. Zur Begründung führte dieser unter anderem aus, dass für einen Löschungsantrag nur Voraussetzung sei, von "demjenigen, der den Antrag auf Verfallserklärung stellt, zu verlangen, dass er Rechtspersönlichkeit besitzt oder prozessfähig ist; [die Vorschrift] setzt aber nicht voraus, dass er ein Rechtsschutzbedürfnis nachweist."<sup>11</sup>

Zum anderen war der EuG der Meinung, dass das EU-Markenrecht eine eigenständige, von den nationalen Rechtssystemen losgelöste Rechtsordnung darstelle, d. h. wie eine solche Nichtangriffsabrede von nationalen Gerichten gewertet werde, sei unbeachtlich:

"Es ist zwar richtig, dass das EUIPO oder das Gericht, wenn [der Antrag zurückgenommen würde], nicht mehr über einen solchen Antrag zu befinden hätte. Entgegen der Behauptung der Klägerin haben die nationalen Gerichte jedoch keine Befugnis nach nationalem Recht, [jemanden] zur Rücknahme ihres beim EUIPO gestellten Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke zu verpflichten. Das EUIPO und der Unionsrichter können ihrerseits, [...] nicht daran gebunden sein, wie nationale Gerichte den Inhalt einer Nichtangriffsabrede auslegen." 12

Diese letzten Erwägungen wurden jedoch vom EuGH in seiner Beschwerdeentscheidung nicht aufgegriffen (C-35/18 P), so dass es hier keine letzte Klarheit gibt. Diese Klarheit zu erzielen, war somit wahrscheinlich eine wesentliche Motivation, die Sache dem EuGH vorzulegen mit folgenden Fragen:



Anm.: Dass dieser offensichtlich als Strohmann agierte, wurde zwar nie bewiesen, anscheinend gingen aber alle befassten Gerichte davon aus

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rdn 34 der T 419/16

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Rdn 39ff. der T 419/16

- 1. Führt der in [der Unionsmarkenverordnung] geregelte Umstand, dass ein Verfallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, zur Unwirksamkeit einer vertraglichen Vereinbarung, mit der sich ein Dritter gegenüber dem Inhaber einer Unionsmarke verpflichtet, keinen Antrag beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum auf Erklärung des Verfalls dieser Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zu stellen?
- 2. Bewirkt der in [der Unionsmarkenverordnung] geregelte Umstand, dass ein Verfallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, dass ein rechtskräftiges Urteil des Gerichts eines Mitgliedsstaats, das den Beklagten verpflichtet, den von ihm selbst oder über eine von ihm beauftragte Person gestellten Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zurückzunehmen, im Verfallsverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum und den Unionsgerichten nicht zu beachten ist?

Die erste Frage rührt an eine Grundordnung des Markenrechts. In jedem Markensystem besteht das Problem, wie mit nicht benutzten Marken umzugehen ist. In den USA wurde der Ansatz gewählt, dass der Inhaber nach festgelegten Zeiträumen die Benutzung gegenüber dem Amt aktiv nachweisen muss, ansonsten wird die Marke gelöscht. Dies führt allerdings zum einen dazu, dass nicht unerheblicher Aufwand entsteht, zum anderen ist es übliche Praxis, die betreffenden Marken dann einfach neu anzumelden – und im US-Markenregister finden sich inzwischen so viele Marken, dass schon spekuliert wurde, dass den USA "die Marken ausgehen". Somit kann durchaus zu Recht bezweifelt werden, ob dies eine zweckmäßige Vorgehensweise ist.

In Europa wie den meisten sonstigen weltweit gültigen Markensystemen wird dagegen eine Löschung aufgrund Verfalls nur auf Antrag durchgeführt. Da derartige Anträge – obwohl kein Rechtsschutzinteresse nachgewiesen werden muss - fast nur von Wettbewerbern gestellt werden, bedeutet dies, dass quasi die "unsichtbare Hand des Marktes" (um Adam Smith zu zitieren) auch hier wirken und für ein einigermaßen bereinigtes Register sorgen soll. Auch aus diesem Grund wurde im letzten deutschen Markenmodernisierungsgesetz die gleitende Widerspruchsfrist gestrichen.<sup>14</sup>

Wären entsprechende Nichtangriffsabreden gültig, würde dies dem Allgemeininteresse natürlich widerlaufen und dies war mit einer der Hauptgründe, warum in der bereits zitierten "Carrera"-Entscheidungen der EuG entsprechende Nichtangriffsabreden für unwirksam hielt. Der Bundesgerichtshof dagegen hält derartige Nichtangriffsabreden, sofern sie kartellrechtlich unbedenklich sind, für unproblematisch.<sup>15</sup>

Erwähnenswert sei, dass, anders als im Patentrecht, die Marke nicht von Amts wegen gelöscht werden kann, wenn der Antrag auf Löschung wegen Verfalls



<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Beebe/Fromer, Are we running out of trademarks, Harvard Law Review, 2018, 945

vgl. unseren Newsletter 1/2019 und Hüttermann, Mitt. 2019,62

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rdn 27 ff.

zurückgezogen wird. Dagegen können zumindest erstinstanzliche Einspruchsverfahren gegen Patente sowohl in Deutschland wie vor dem EPA auch ohne den Einsprechenden weitergeführt werden. Ob eine derartige Änderung des Markenrechts allerdings zu einer größeren Zahl gelöschter Marken führen würde, kann wohl mit Recht bezweifelt werden.

Die zweite Frage zielt darauf ab, ob wirklich das EU-Markensystem eine von den nationalen Rechtsordnung völlig losgelöste eigene Welt darstellt. Sie hat somit – insbesondere im Licht unlängst ergangener Entscheidungen wie etwa der "EZB"-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts¹6 – eine nicht zu unterschätzende politische Relevanz. Der Bundesgerichtshof ist dabei der Ansicht, dass das EUIPO Urteile der Mitgliedsstaaten beachten müsse.¹7

Zu beiden Fragen kann die Antwort des EuGH mit Interesse erwartet werden.

### In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

#### 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.

Abbildung: Zolnierek/Shutterstock.com

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Urteil vom 05. Mai 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Rdn 40 ff.