



**2014**

**Bundespatentgericht**  
Jahresbericht



# Impressum

## Herausgeber

Die Präsidentin des Bundespatentgerichts,  
Referat für Öffentlichkeitsarbeit, internationale  
Angelegenheiten und Informationsdienste  
Postfach 90 02 53, 81502 München

## Redaktion

Dr. Andrea Münzberg,  
Richterin am Bundespatentgericht, München

## Gestaltung

Grafikbüro Peter Kaplan, Mainz  
[www.grafikbuero.com](http://www.grafikbuero.com)

## Übersetzung

Mahrt Fachübersetzungen GmbH, Hamburg  
[www.mahrt-fachuebersetzungen.de](http://www.mahrt-fachuebersetzungen.de)

## Fotos

Richter am Bundespatentgericht  
Dr. Manfred Müller,  
Richter am Bundespatentgericht  
Thomas Kleinschmidt,  
Katrin Sander, Bundespatentgericht,  
Fotos Titel, Seite 55, 67, 130 und 131:  
Andreas A. P. Anetseder,  
Dipl. Ing. Innenarchitektur,  
Innenarchitektur – Design, München  
Fotos Seite 1 und 73: mit freundlicher  
Genehmigung der Künstlerin  
Gisela Brunke-Mayerhofer,  
Hintergrundbild „Transitus continuus“

## Druck

Deutsches Patent- und Markenamt, München

## Bestellungen

schriftlich an den Herausgeber oder per  
Tel.: +49 89 699 37 – 203  
Fax: +49 89 699 37 – 200  
E-Mail: [pressestelle@bpatg.bund.de](mailto:pressestelle@bpatg.bund.de)  
[www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)

## Vorwort

*Sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr den aktuellen Jahresbericht des Bundespatentgerichts präsentieren zu können.

Ein Jahresbericht ist immer von doppeltem Nutzen: er liefert allen Interessierten Einblick in unsere tägliche Arbeit und ist für uns selbst eine gute Möglichkeit, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

Im ersten Teil des Jahresberichts haben engagierte Kolleginnen und Kollegen aus der Richterschaft des Bundespatentgerichts für Sie in gewohnter Weise die wichtigsten Entscheidungen des Gerichts in den Bereichen Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht zusammengestellt. Dabei wurden auch wieder Entscheidungen berücksichtigt, die sich mit Spezialfällen wie ergänzenden Schutzzertifikaten oder Signaturproblemen in der elektronischen Akte befassen.

Im Anschluss daran finden Sie einen Überblick zur aktuellen Geschäftslage des Gerichts. Ein Blick in diesen Teil des Jahresberichts ist aus zweierlei Gründen zu empfehlen: Zum einen finden Sie darin selbstverständlich eine Zusammenstellung aller Zahlen und Fakten, die belegen, dass das Bundespatentgericht auch im Jahr 2014 seinem Auftrag wieder gerecht wurde. Zum anderen enthält dieses Kapitel einige Überlegungen zu den in der Öffentlichkeit im vergangenen Jahr kritisch diskutierten Nichtigkeitserklärungen des Bundespatentgerichts.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war unser viertes internationales Symposium. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa nutzten die Gelegenheit zu einem regen Gedankenaustausch zum Thema: „Marke im Spannungsverhältnis zwischen Marketing und Rechtsbestand – tatsächliche und rechtliche Rahmenbedingungen des Markenverständnisses“. Auf besonderes Interesse stieß dabei der Versuch, Marken einmal nicht nur aus der Sicht der juristischen Spezialisten, sondern auch aus



der Sicht eines Neuropsychologen zu betrachten. In der positiven Resonanz auf diese Konferenz sehen wir ein starkes Signal dafür, wie wichtig es ist, mit den verschiedensten im Gewerblichen Rechtsschutz tätigen Fachkreisen im Gespräch zu bleiben.

Gesprächsthema 2014 und der kommenden Jahre war und wird das neue europäische Patent mit einheitlicher Wirkung und das Europäische Patentgericht. Unser Haus wird in absehbarer Zukunft noch intensiver mit diesem Thema verbunden sein, da die Münchner Abteilung der Zentralkammer des Einheitlichen Patentgerichts künftig in Räumlichkeiten des Bundespatentgerichts untergebracht werden wird. Wir alle dürfen gespannt sein, wie es mit der Einrichtung des Gerichts voran geht und welche Berührungspunkte sich zwischen dem Bundespatentgericht und dem neu einzurichtenden Gericht entwickeln werden.

Ein Gericht ist immer nur so viel und so gut, wie die Summe seiner Teile. Wir danken daher allen Gerichtsangehörigen für die im letzten Jahr geleistete Arbeit. Aber auch Sie alle haben Ihren Anteil daran, dass das Bundespatentgericht wiederum eine Bilanz seiner Arbeit vorweisen kann, die für sich spricht. Allen, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr unterstützt haben, danken wir hierfür herzlich und wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen bei der weiteren Lektüre des Jahresberichts 2014.

*Beate Schmidt*

Beate Schmidt  
Präsidentin

*K. Strößner*

Dr. Klaus Strößner  
Vizepräsident

# Inhalt

<b>Impressum</b>	U2	<b>VI. Nichtigkeitsverfahren</b>	24
<b>Vorwort</b>	1	1. Nichtigkeitsgründe	24
<b>Organigramm</b>	4	2. Kostenfragen	25
		3. Vertagung	26
		4. Insolvenz	27
		5. Sonstiges	28
<b>Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts 2014</b>	<b>6</b>		
<b>Patentrecht</b>	<b>7</b>	<b>Gebrauchsmusterrecht</b>	<b>29</b>
<b>I. Patentfähigkeit</b>	7	<b>Sortenschutzrecht</b>	<b>30</b>
1. Technische Lehre zum Handeln und Erfindungsbegriff	7	<b>Markenrecht</b>	<b>31</b>
2. Stand der Technik	9	<b>I. Nichtkonventionelle Markenformen</b>	31
3. Erfinderische Tätigkeit	9	1. Abstrakte Farbmarken	31
<b>II. Ergänzende Schutzzertifikate</b>	11	2. Dreidimensionale Marken	32
<b>III. Verfahren vor dem DPMA</b>	11	3. Positionsmarken	34
1. Teilung der Anmeldung	11	4. Kennfadenmarken	35
2. Fassung der Unterlagen	12	<b>II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken</b>	35
3. Wiedereinsetzung	13	1. Fremdsprachige Begriffe	35
4. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr	14	2. Buchstaben und Zahlen	36
5. Verfahrenskostenhilfe	14	3. Wortzusammensetzungen	38
6. Einheitlichkeit	14	4. Slogans	39
7. Elektronische Akte	15	5. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	40
8. Bestellung eines Anwalts	16	6. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.11.2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel	40
<b>IV. Einspruchsverfahren</b>	16	7. Etablissementbezeichnungen	41
1. Zulässigkeit des Einspruchs	16	8. Personennamen	42
2. Auslegung	17	9. Wort-/Bildmarken	43
3. Prüfung der Widerrufsgründe	18	10. Bildmarken	44
4. Rechtsschutzinteresse	20	11. Täuschung (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	45
5. Bindung an die Anträge	21	12. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	45
6. Kostenfragen	21		
7. Insolvenz	22		
<b>V. Beschwerdeverfahren</b>	22		
1. Zulässigkeit der Beschwerde	22		
2. Akteneinsicht	23		
3. Inlandsvollmacht	23		
4. Sonstiges	24		

13. Verbot des Missbrauchs öffentlicher Hoheitszeichen für kommerzielle Zwecke (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 und 8 MarkenG)	46	<b>Personal</b>	<b>63</b>
14. Sonstige gesetzliche Benutzungs- verbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)	46	<b>Ausbildung der Patentanwalts- bewerberinnen und -bewerber</b>	<b>64</b>
15. Schutzfähigkeit aufgrund markenmäßiger Verwendungsmöglichkeiten	47	<b>Dokumentation und Bibliothek</b>	<b>65</b>
<b>III. Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit</b>	47	I. Dokumentationsstelle	65
<b>IV. Widerspruchsverfahren</b>	49	II. Bibliothek	66
1. Rechtserhaltende Benutzung	49	<b>Elektronischer Rechtsverkehr</b>	<b>67</b>
2. Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit	51	I. Elektronischer Rechtsverkehr/eJustice	67
3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr	52	II. Informationstechnik	67
4. Verwechslungsgefahr aufgrund gedank- lichen Inverbindungbringens	53	III. Elektronischer Gerichtssaal	68
5. Widerspruchsgrund der unlauteren Aus- nutzung oder Beeinträchtigung bekannter Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG	54	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Internationale Angelegenheiten</b>	<b>69</b>
<b>Geschäftsbericht 2014</b>	<b>55</b>	Termine	69
<b>Geschäftsentwicklung</b>	<b>56</b>	Besuche aus dem Ausland	70
I. Übersicht	56	Pressearbeit	70
II. Statistiken	57	<b>English Summary</b>	<b>71</b>
Geschäftsentwicklung im Jahr 2014 im Bereich der Hauptverfahren	57		
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2010–2014	58		
Verfahrensdauer bei den Senaten 2010 bis 2014 in Monaten	60		
<b>III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts</b>	61		
Berufungen in Patentnichtigkeitsverfahren	61		
Rechtsbeschwerdeverfahren zum Bundesgerichtshof im Jahr 2014	61		
Rechtsmittelentscheidungen des Bundes- gerichtshofs über zugelassene und zulassungs- freie Rechtsbeschwerden im Jahr 2014	61		
<b>IV. Aktuelles</b>	62		
Die Nichtigkeitsquoten des Bundespatent- gerichts oder „Sind Patente nur Papiertiger?“	62		

# Organigramm

Stand 05. März 2015

**PRÄSIDENTIN: BEATE SCHMIDT**

**VIZEPRÄSIDENT: DR. KLAUS STRÖßNER**

RECHTSPRECHUNG					
Nichtigkeitssenate	Juristischer Beschwerdesenat	Technische Beschwerdesenate	Marken- (Design-) Beschwerdesenat(e)	Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	Beschwerdesenat für Sortenschutz
<p><b>1. Senat</b> Präsidentin Beate Schmidt</p> <p><b>2. Senat</b> VRi Walter Guth</p> <p><b>3. Senat</b> VRi Walter Schramm</p> <p><b>4. Senat</b> VRi Rainer Engels</p> <p><b>5. Senat</b> VRin Elisabeth Klante</p> <p><b>6. Senat</b> VRi Thomas Voit</p> <p><b>7. Senat</b> VRi Joachim Rauch</p>	<p><b>7. Senat</b> VRi Joachim Rauch</p>	<p><b>8. Senat</b> VRi Dr. Stefan Zehendner</p> <p><b>9. Senat</b> VRi Klaus-Peter Hilber</p> <p><b>10. Senat</b> VRi Dr. Norbert Lischke</p> <p><b>11. Senat</b> VRi Dr. Siegfried Höchst</p> <p><b>12. Senat</b> VRi Klaus-Ludger Schneider</p> <p><b>14. Senat</b> VRi Dr. Roman Maksymiw</p> <p><b>15. Senat</b> VRi Dr. Friedrich Feuerlein</p> <p><b>17. Senat</b> VRi Dr. Wolfgang Morawek</p> <p><b>18. Senat</b> VRin Marina Wickborn</p> <p><b>19. Senat</b> VRi Dr. Volker Hartung</p> <p><b>20. Senat</b> VRi Dr. Norbert Mayer</p> <p><b>21. Senat</b> VRi Dr. Klaus Häußler</p> <p><b>23. Senat</b> Vizepräsident Dr. Klaus Strößner</p>	<p><b>24. Senat</b> VRi Hans-Christian Metternich</p> <p><b>25. Senat</b> VRi Helmut Knoll</p> <p><b>26. Senat</b> VRin Regina Kortge</p> <p><b>27. Senat</b> VRi Dr. Friedrich Albrecht</p> <p><b>28. Senat</b> VRin Karin Friehe</p> <p><b>29. Senat</b> VRin Dr. Ariane Mittenberger-Huber</p> <p><b>30. Senat</b> VRi Prof. Dr. Franz Hacker</p>	<p><b>35. Senat</b> VRin Susanne Werner</p>	<p><b>36. Senat</b> VRin Susanne Werner</p>



GERICHTSVERWALTUNG						
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5	Referat 6	
Personal richterlicher Dienst, Fortbildung und Dienstreisen richterlicher Dienst Zentrale Vergabestelle Patentanwaltsangelegenheiten Justizariat	Haushalt Organisation IT- Grundsatzfragen	Personal nichtrichterlicher Dienst Bezüge, Entgelte, Nebenleistungen Aus- und Fortbildung, Dienstreisen Innerer Dienst	Informationstechnik (IT-Planung u. -Entwicklung, IT-Betrieb)	Pressesprecher(in), Öffentlichkeitsarbeit, Internationale Angelegenheiten, Informationsdienste	Geschäftsstelle	
Rin Kathrin Grote-Bittner  Rin Monika Hartlieb	Rin Dr. Ina Schnurr	Ri Dr. Carsten Kortbein	Ri Martin Musiol	Rin Dr. Andrea Münzberg  VRi Walter Schramm (für Juris)	Ri Thomas Kleinschmidt	

**Gremien:**

- Präsidium**
- Vorsitz:** Präsidentin Beate Schmidt
- Präsidialrat**
- Vorsitz:** Präsidentin Beate Schmidt
- Richterrat**
- Vorsitz:** VRin Dr. Ariane Mittenberger-Huber
- Personalrat**
- Vorsitz:** JOAR Thomas Kappl

**Vertreter:**

- Vertrauensperson für den richterlichen Dienst**  
Ri Jürgen Schell
- Vertrauensperson für den nichtrichterlichen Dienst**  
JHW Maurizio Lucchetta
- Jugend- und Auszubildendenvertreterin**  
Christian Reinwald

**Beauftragte:**

- BfDH**  
Rin Dr. Ina Schnurr
- Gleichstellungsbeauftragte**  
VRin Karin Friehe
- GeheimSchutzbeauftragter**  
JAR Matthias Schüller i.V.
- Korruptionsbeauftragter**  
Ri Rüdiger Kätker
- Datenschutzbeauftragter**  
Ri Uwe Ausfelder
- Beschwerden nach dem AGG**  
Ri Jürgen Schell
- IT- Sicherheitsbeauftragter**  
JOAR Werner Kramer



Aus der Rechtsprechung  
des Bundespatentgerichts 2014

# Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht und Sortenschutzrecht

Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente, Gebrauchsmuster und Sortenschutz im Berichtszeitraum 2014 nach thematischen Schwerpunkten gegliedert diejenigen dar, welche sich auf neu entstandene oder strittige Fragestellungen beziehen, die Rechtsprechung weiterbilden oder unter Berücksichtigung neuerer Entwicklungen bestätigen. Um das Auffinden bestimmter Themenschwerpunkte zu erleichtern, wird z.B. der Komplex „Erfinderische Tätigkeit“ ausschließlich im allgemeinen Abschnitt I (Patentfähigkeit) und nicht noch einmal im Abschnitt VI (Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Die Auslegung von Patentansprüchen und die Prüfung der weiteren Einspruchs-/Nichtigkeitsgründe werden im Abschnitt IV (Einspruchsverfahren) behandelt.

## Patentrecht

### I. PATENTFÄHIGKEIT

#### 1. Technische Lehre zum Handeln und Erfindungsbegriff

##### Technische Problemstellung/Lösung

Der 20. Senat<sup>1</sup> sah in einem Verfahren zur Bildung einer Signalfolge keine auf technischem Gebiet liegende Lehre gemäß § 1 Abs. 1<sup>2</sup>, da das beanspruchte Verfahren keinen Teilaspekt mit einem technischen Problem sondern nur mit einem mathematischen Bildungsalgorithmus enthielt und von einem Fachmann offensichtlich auch händisch mit Papier und Bleistift gebildet werden kann, was den Einsatz von Computern oder Mobilfunksystemen nicht bedingte. Die erforderliche Technizität war daher zu verneinen.

Ein Schubmotor-Pendel-Perpetuum-Mobile, welches unter Verletzung des Energieerhaltungssatzes dauernd nutzbare Energie ohne entsprechende Energie-

zufuhr bereitstellen soll, ist objektiv nicht realisierbar, damit technisch nicht brauchbar und somit keine Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1, so der 9. Senat<sup>3</sup>. Wegen dieses unbeheblichen Patentierungshindernisses bestand keine Aussicht auf die Erteilung eines Patents und es wurde daher auch keine Verfahrenskostenhilfe bewilligt.

##### Programme für Datenverarbeitungsanlagen

Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist nach der Rechtsprechung des BGH<sup>4</sup> zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn die weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Ein Verfahren zur Zertifizierung eines kryptografischen öffentlichen Schlüssels für eine Chipkarte unterfällt dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. Abs. 4, wenn die Zertifizierung lediglich als Maßnahme anzusehen ist, das Vertrauen eines Nutzers zu einer Chipkarte aufzubauen und somit kein konkretes technisches Problem löst. Der 20. Senat<sup>5</sup> führte weiter aus, dass die beanspruchten Verfahrensschritte reine programmtechnische Maßnahmen zur Verarbeitung digitaler Anweisungen im Rahmen einer Datenverarbeitung betreffen.

Der 20. Senat<sup>6</sup> sah auch in der Verarbeitung von zwei vorhandenen digitalen Datensignalen mittels mathematischer Methoden keine technischen Mittel zur Lösung eines technischen Problems. Die beanspruchten Verfahrensschritte zielten zudem auf keine konkreten Modifikationen einer Gerätekomponente oder

1 BPatG, Beschl. v. 16.10.2013 – 20 W (pat) 27/09.

2 §§ ohne Angaben des Gesetzes beziehen sich auf das Patentgesetz.

3 BPatG, Beschl. v. 27.5.2014 – 9 W (pat) 30/13.

4 BGH, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

5 BPatG, Beschl. v. 5.3.2014 – 20 W (pat) 18/09.

6 BPatG, Beschl. v. 16.6.14 – 20 W (pat) 23/10, s.a. Beschl. v. 11.11.2013 – 20 W (pat) 2/10.

eine andere als die übliche Nutzung der genannten Komponenten.

Ein Verkehrsfluss-Simulationssystem beinhaltet nach Auffassung des 23. Senats<sup>7</sup> keine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln, wenn es nur ein als Planungshilfe dienendes und nicht nach außen regelnd oder überwachend wirkendes Computerprogramm enthält. Das anmeldungsgemäße System simulierte lediglich auf einer benutzerdefinierten Eingabe basierende Verkehrsflüsse und überließ es dem Benutzer, aus den Ergebnissen entsprechende Schlussfolgerungen im Hinblick auf eine Bewertung straßenbaulicher oder verkehrslenkender Maßnahmen zu ziehen. Das gedankliche Konzept ergab darüber hinaus auch weder eine Lehre zu einer bestimmten Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage noch erforderte es eine Modifikation von Gerätekomponenten der Anlage, andere Adressierungen oder eine besondere Ausgestaltung des Programms, die auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nahm.

#### **Technischer Beitrag zur Patentfähigkeit**

Bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nach der Rechtsprechung des BGH<sup>8</sup> nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, welche die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

Bei einer Multifunktions-Bedieneinrichtung für Kraftfahrzeuge zur Auswahl und Einstellung von z.B. Radio, Autotelefon und Navigationsgerät wurde das Merkmal, anstatt eines Geräte-Auswahlmenüs ein Objektauswahlmenü bereitzustellen, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt. Der 17. Senat<sup>9</sup> führte aus, es möge zutreffen, dass ein Teil der Benutzer eine Menü-Struktur, die sich an den anmeldungsgemäßen „Objekten“ orientiert, als einfacher bedienbar empfinde. Der ggf. eintretende Erfolg beruhte hier aber auf gedanklichen Maßnahmen zum Ordnen und Darstellen von Eingabe-Optionen. Irgend-

ein technisches Fachwissen, irgendwelche auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse sind hierzu nicht erforderlich.

Bei einem Verfahren zur Darstellung von zwei mit unterschiedlichen Bildaufnahmetechniken aufgenommenen Volumendaten, z.B. zur Darstellung von im medizinischen Bereich aufgenommenen Volumendaten für Knochen und Gefäße, wurden anspruchsgemäß die Bilder zur besseren Darstellung bereichsweise mit unterschiedlicher Opazität überlagert. Nach Auffassung des 17. Senats<sup>10</sup> waren diese Merkmale nicht zu berücksichtigen, da sie lediglich dazu dienten, die Daten in einer an das Auffassungsvermögen eines menschlichen Benutzers besonders angepassten Art und Weise darzustellen, so dass dieser die dargestellten Informationen leichter aufnehmen kann.

Bei einem Verfahren und System zur Eingabe von Benutzerdaten in ein Computersystem, insbesondere für kleine handgehaltene Mobilgeräte, sollten verschiedene Eingabeverfahren über eine Schnittstelle bei verschiedenen Anwendungsprogrammen flexibel möglich sein. Dabei wurden die Merkmale, dass jedes Eingabeverfahren „in Bezug auf jedes aktive Anwendungsprogramm austauschbar“ sein soll, und dass die einer Benutzereingabe entsprechende Information jedem aktiven Anwendungsprogramm „unabhängig vom gewählten Eingabeverfahren“ zuführbar sein soll, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt. Das Vorsehen einer effizienten Software-Architektur, um Programme so zu strukturieren, dass die Einbindung unterschiedlicher Eingabeverfahren ohne aufwändige Programmänderungen möglich wird, benötigt lediglich Kenntnisse über gängige Programmier- und Konzepte zum Aufruf und zur Einbindung („plug-in“) von Unterprogrammen oder Programmbibliotheken. Der 2. Senat<sup>11</sup> sieht darin reine Software-Maßnahmen, für die irgendein technisches Fachwissen nicht erforderlich ist, weil etwa spezielle technische Merkmale der verwendeten Computer oder die Frage des (technischen) Zusammenwirkens

7 BPatG, Beschl. v. 20.2.14 – 23 W (pat) 8/10.

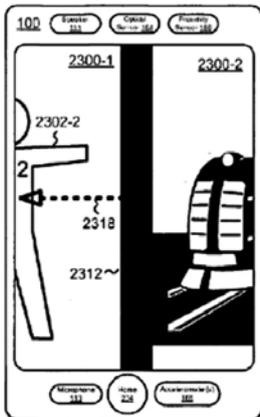
8 Siehe z.B. BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen; BGH, GRUR 2013, 275 – Routenplanung.

9 BPatG, Beschl. v. 19.12.2013 – 17 W (pat) 33/09.

10 BPatG, Beschl. v. 30.1.2014 – 17 W (pat) 7/10.

11 BPatG, Urte. v. 14.11.2013 – 2 Ni 4/12 (EP), Berufung eingelegt: X ZR 138/13, s.a. Urte. v. 5.12.2013 – 2 Ni 9/12 (EP).

der Computerbestandteile in die erforderlichen Überlegungen nicht einfließen.



Ein weiteres, zwischen verschiedenen Mobiltelefonherstellern geführtes Nichtigkeitsverfahren des 2. Senats<sup>12</sup> betraf ein Mobiltelefon mit Touchscreen zur Fotoverwaltung durch eine Streichgeste („sweep“) mit zwei unterschiedlichen Funktionen: einem Weiterblättern zwischen den Fotos

und einer Ausschnittverschiebung eines dargestellten Fotos. Beim Weiterblättern sollte auch ein Zurückknappen der Fotos erfolgen, um den Rand der Fotos mit der Anzeigefläche abzuschließen. Abhängig vom dargestellten Rand der Fotos wurde so eine „intuitive“ Bedienung des Benutzers ermöglicht. Der Senat führte aus, dass die die Anzeige betreffenden Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind, da sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln weder bestimmen noch beeinflussen. Diese Frage konnte jedoch offen bleiben, da der Stand der Technik (eine Druckschrift bzw. eine vorgelegte Videoaufzeichnung einer Präsentation des iPhone durch Steve Jobs) sämtliche Merkmale in den nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigten Lehren mit umfasste.

Nach Ansicht des 4. Senats<sup>13</sup> sind Anweisungen eines Verfahrens unter Einsatz eines Datenverarbeitungsprogramms, die sich in der Manipulation und Wiedergabe von Bilddaten – hier Patientendaten über eine Zahnanordnung zur Repositionierung von Zähnen – erschöpfen, ohne hiermit zugleich eine besondere technische Problemstellung zu lösen, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vom Patentschutz ausgeschlossen.

Bei der Beurteilung der Neuheit eines Verfahrens zum Bereitstellen eines Qualitätsmaßes für Röntgenbildaufnahmen ließ der 20. Senat<sup>14</sup> das Merkmal, welches als berechnete Größe das Qualitätsmaß ergibt, gegenüber einer älteren Anmeldung i.S.v. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 unberücksichtigt. In dieser Berechnungsvorschrift sah der Senat keine Anweisung, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient. Vielmehr ermöglicht es dieses so berechnete Qualitätsmaß lediglich, Röntgenbildaufnahmesysteme im marktwirtschaftlichen Sinne miteinander zu vergleichen oder ein konkretes System auf seinen technischen Zustand hin zu bewerten, woraus aber keine technische Wirkung erwächst.

## 2. Stand der Technik

In einer Beschwerdesache wurde mit der Anmeldung ein Flusssensor zur Messung der Ansaugluft in einer Brennkraftmaschine mit einer auf einem Substrat angeordneten Membran mit einem Wärmeerzeugungswiderstand beansprucht. Die Abmessungen des Widerstands und der Membran wurden durch das Verhältnis ihrer Breite und Länge im Bereich 0,4 bis 0,6 beschrieben. Der 21. Senat<sup>15</sup> erteilte das Patent und führte zur Offenbarung von Größenverhältnissen aus Zeichnungen aus, dass in keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften aus der Beschreibung Angaben zur Dimensionierung gemacht wurden oder den Figuren diese Größenverhältnisse entnehmbar waren. Die Zeichnungen dienten nicht als maßstabsgerechte Konstruktionszeichnung, sondern lediglich als schematische Darstellung, um die Darstellung von Einzelheiten zu ermöglichen.

## 3. Erfinderische Tätigkeit

Der 2. Senat<sup>16</sup> erachtete das Streitpatent, das (Sport-)Schuhe betrifft, in die im gestrickten Oberteil ein Textil mit Fäden und Fasern, die aus einem schmelzbaren Material bestehen, eingearbeitet sind, für nicht patentfähig, da für den Fachmann die beanspruchte Leh-

12 BPatG, Urt. v. 26.9.2013 – 2 Ni 61/11 (EP) verb. mit 2 Ni 76/11 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 15/14.

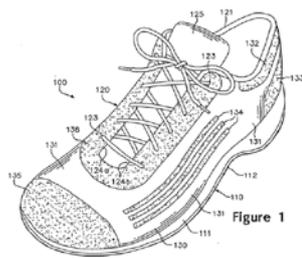
13 BPatG, Urt. v. 6.5.2014 – 4 Ni 22/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 90/14.

14 BPatG, Beschl. v. 13.1.2014 – 20 W (pat) 31/10.

15 BPatG, Beschl. v. 29.4.2014 – 21 W (pat) 13/12.

16 BPatG, Urt. v. 13.11.2014 – 2 Ni 45/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 119/14.

re durch den Stand der Technik jedenfalls nahegelegt war. Es ist zwar davon auszugehen, dass bei der Herstellung von Sportschuhen die Entwicklung nicht lange Zeit stagniert hatte. Gerade bei Sportschuhen – die nicht nur Fußballschuhe umfassen – ist in den letzten Jahren ein Trend zu textilen Obermaterialien zu erkennen, da beispielsweise bei Joggingsschuhen die Nachfrage in Richtung stabiler und trotzdem leichter Schuhe festzustellen war. Folglich hatte der Fachmann hinreichenden Anlass, sich im älteren Stand der Technik umzusehen, der offenbart, dass das Schuhoberteil aus Mischgarnen mit PVC-Fasern und textilen Fasern hergestellt wird. Die patentgemäßen Schuhe unterscheiden sich vom Stand der Technik nur dadurch, dass die Textilie ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst. Da der Fachmann die verschiedenen Textilfasern und deren Vor- und Nachteile kennt, konnte es nicht als erfinderisch angesehen werden, eine thermoplastische Faser auszuwählen.



Der 4. Senat<sup>17</sup> hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es naheliegend ist, bei einem System zum Umpositionieren von Zähnen (z.B. einer Zahnsperre) von einer anfänglichen Stellung über mehrere Zwischenstellungen in eine Endstellung, mehrere Instrumente (z.B. Zahnschienen/-spangen) für die Zwischenstellungen der Zähne durch ein Gesamtpaket von Instrumenten zu ersetzen. Aus dem Stand der Technik war kein derartiges Gesamtpaket von Instrumenten bekannt, sondern lediglich die sukzessive Herstellung von Instrumenten/Zahnsperren. Für den Fachmann lag es trotzdem nahe, unter Zugrundelegung der objektiven Aufgabe einer beschleunigten und kostengünstigeren Herstellung, die bekannte Arbeits-

weise der wiederholten, sukzessiven Herstellung von Instrumenten/Zahnsperren entsprechend der Progression der erreichten Umpositionierung in einen Arbeitsschritt zusammenzufassen, um sogleich mehrere Zahnschienen herzustellen und damit ein Gesamtpaket zu schaffen. Diese weitere Vereinfachung der Arbeitsweise war nicht das Ergebnis differenzierter, höherer technischer Erkenntnis und auch keine Abkehr von der traditionellen Lehre.

Betreffen die Merkmale, die nach Meinung der Patentinhaberin den Patentschutz für das beanspruchte Erzeugnis begründen, ausschließlich das Herstellungsverfahren und liegen somit außerhalb der durch den Erzeugnisanspruch definierten Lehre, so ist nach Ansicht des 10. Senats<sup>18</sup> bereits fraglich, ob bzw. inwieweit sie zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf das patentgemäße Erzeugnis herangezogen werden können. Letzteres ist höchstens dann der Fall, wenn die Produktion des anspruchsgemäßen Erzeugnisses nach den in der Fachwelt am Prioritätstag vorhandenen Vorstellungen nicht möglich gewesen ist und die erfinderische Leistung gerade in der Überwindung dieser Vorstellungen bzw. der ihnen zugrunde liegenden Schwierigkeiten besteht, wovon aber vorliegend nicht auszugehen war. Die Fertigung von WPC-Bodenplatten ist ebenso wie deren beidseitige Profilierung an der Ober- und Unterseite unter dem Einsatz der sog. Extrudertechnik nach dem Stand der Technik bekannt. Auch wenn die Herstellung solcher Platten den Fachmann vor besondere Herausforderungen gestellt haben sollte, hat es nahegelegen, diese Schwierigkeiten auf der Grundlage seiner Fachkenntnisse mit Hilfe von Versuchen in den Griff zu bekommen. Auch der Hinweis auf den mit den patentgemäßen Erzeugnissen erzielten wirtschaftlichen Erfolg bzw. auf die Lizenzvergaben änderte nichts an dieser Beurteilung.

Der 15. Senat<sup>19</sup> befasste sich mit einem Verwendungsanspruch, der die Verwendung einer Ölgrundlage in

17 BPatG, Urt. v. 29.4.2014 – 4 Ni 21/12 (EP) verb. mit 4 Ni 35/12 (EP).

18 BPatG, Urt. v. 24.10.2013 – 10 Ni 31/11 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 146/13.

19 BPatG, Beschl. v. 23.1.2014 – 15 W (pat) 13/11.

einer Schmiermittelzusammensetzung „zur Verringerung der Dünnfilmreibung bzw. zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz“ beanspruchte. Der Senat sah in der Verwendung dieses Schmiermittels keinen Unterschied zu einer bekannten Verwendung eines bekannten Schmiermittels. Die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern nur die bekannte Brauchbarkeit betrifft, kann nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfähig sein.

## II. ERGÄNZENDE SCHUTZZERTIFIKATE

Der 3. Senat<sup>20</sup> erklärte das streitgegenständliche Schutzzertifikat nach Art. 15 Abs.1 lit. a VO (EG) Nr. 469/2009 für nichtig, da es sich um eine Wirkstoffkombination aus einem durch das Grundpatent als solchen geschützten (Telmisartan) und einem weiteren seit langem bekannten Wirkstoff (Hydrochlorthiadid) handelte und bereits vorher für den als solchen geschützten Wirkstoff ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt worden war, das dem Inhaber dieselben Rechte wie das Grundpatent und zwar auch für die Verwendung einer Kombination der beiden Wirkstoffe gewährte (vgl. hierzu EuGH<sup>21</sup>). Dies gilt auch für den Fall, dass der weitere Wirkstoff in einem Anspruch des Grundpatents nicht ausdrücklich bezeichnet ist. Eine eigene erfinderische Qualität war jedoch für die streitgegenständliche Wirkstoffzusammensetzung nicht erkennbar, da mit der Wirkstoffzusammensetzung aus Telmisartan und Hydrochlorthiadid keine andere therapeutische Wirkung erzielt wurde als mit deren getrennter Verabreichung. Darüber hinaus stellte der 3. Senat fest, dass eine (nationale) Beschränkung des Grundpatents auf bzw. vor den Zeitpunkt der Antragstellung des betreffenden Schutzzertifikats zurückwirkt. Die Rückwir-

kung der Beschränkung ist auch bei der Beurteilung der Nichtigkeit des Schutzzertifikats beachtlich. Zum Antrag auf Vorlage an den EuGH war der 3. Senat der Auffassung, dass die Entscheidung von Einzelfällen auf Grundlage der Auslegung von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH Aufgabe der nationalen Gerichte ist und nicht durch die abstrakte Formulierung der sich im Einzelfall stellenden Fragen dem EuGH überantwortet werden kann. Auch können Entscheidungen des EuGH nicht Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens sein.

Nach einer für den 3. Senat<sup>22</sup> bindenden Entscheidung des EuGH<sup>23</sup> ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 dahingehend auszulegen, dass er der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Pflanzenschutzmittel entgegensteht, für das auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG eine für höchstens 120 Tage geltende Notgenehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde<sup>24</sup>.

## III. VERFAHREN VOR DEM DPMA

### 1. Teilung der Anmeldung

Der 7. Senat<sup>25</sup> als juristischer Beschwerdesenat erachtete eine Teilungserklärung für unwirksam, die nicht vor Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses abgegeben war, sondern erst nach Ablauf der Beschwerdefrist. Ein später zugestellter Berichtigungsbeschluss konnte keine neue Rechtsmittelfrist in Gang setzen. Soweit der Bevollmächtigte der Anmelderin geltend gemacht hatte, der Erteilungsbeschluss sei unwirksam, weil ihm keine Rechtsmittelbelehrung beigelegt habe, hat der Senat festgestellt, dass der Umstand, dass der Bevollmächtigte am Tag der Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses schriftsätzlich die dem Erteilungsbeschluss beigefügten Zeichnungen beanstandet hatte, die inhaltliche Kenntnisnahme des Schriftstücks belegt. Dies konnte die Anmelderin nicht widerlegen.

20 BPatG, Urt. v. 4.2.2014 – 3 Ni 5/13. Berufung eingelegt: X ZR 69/14.

21 EuGH, Urt. v. 12.12.2013 – C-443/12; EuGH, Urt. v. 12.12.2013 – C-484/12.

22 BPatG, Urt. v. 24.6.2014 – 3 Ni 60/06.

23 EuGH, Urt. v. 17.10.2013 – C-210/12.

24 Vgl. hierzu auch BPatG Beschl. v. 15.10.2014 – 15 W (pat) 24/06.

25 BPatG, Beschl. v. 21.8.2014 – 7 W (pat) 8/14.



In einem anderen Fall hat der 7. Senat<sup>26</sup> festgestellt, dass die Anmelderin die Teilung der Anmeldung nur gegenüber dem BPatG erklären konnte, vor dem auch die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz anhängig war. Zudem war die Teilung vor Ablauf der Frist zur Einlegung einer Rechtsbeschwerde gegen die gerichtliche Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung zu erklären. Da die Teilungserklärung erst einen Tag später beim BPatG eingegangen war, konnte sie nicht mehr wirksam werden. Ebenso wenig konnte die fristgerecht beim DPMA eingegangene Teilungserklärung Wirkung entfalten, weil sie nicht an den richtigen Adressaten gerichtet war.

Der 10. Senat<sup>27</sup> verwies ein Verfahren, in dem von einem nicht berechtigten Anmelder die Teilung der Patentanmeldung erklärt wurde, in entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 3 Nr. 1 zur Bearbeitung und Entscheidung an das DPMA zurück. Dies erfolgte unabhängig von der allgemeinen Frage, ob nach Erklärung der Teilung einer Anmeldung im Beschwerdeverfahren

das Verfahren an das DPMA explizit zurückzuverweisen ist oder die Teilanmeldung unmittelbar bei der zuständigen Prüfungsstelle des DPMA anhängig ist<sup>28</sup>.

## 2. Fassung der Unterlagen

Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 muss die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben ist, was unter Schutz gestellt werden soll. Der 15. Senat<sup>29</sup> sah darin lediglich eine Formvorschrift, aus der aber nicht abgeleitet werden kann, dass die Patentansprüche aus sich heraus „klar“ sein müssen. Der Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“ ist im Patentgesetz nicht vorgesehen. Der Sinngehalt der Merkmale von Patentansprüchen ist aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns auszulegen, um den beanspruchten Gegenstand für die Überprüfung auf Patentfähigkeit festzulegen. Im Prüfungsverfahren kann zwar der Hinweis auf „Unklarheiten“ zur Gestaltung der Patentansprüche sachdienlich sein. Aber nach einer Festlegung der Anmelderin auf konkrete Patentansprüche sind diese nach den gleichen Grundsätzen auszulegen und zu prüfen, wie sie für erteilte Patentansprüche im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren gelten.

Der 20. Senat<sup>30</sup> teilte diese Auffassung und stellte in einem ähnlichen Fall fest, dass eine ordnungsgemäße Begründung des Zurückweisungsbeschlusses erforderlich ist. Die Prüfungsstelle hatte in ihrem Beschluss ohne weitere Ausführungen lediglich festgestellt, dass unklar sei, was mit einzelnen Anspruchsmerkmalen gemeint sei. Der Senat sah eine ausreichende Begründung dann als nicht gegeben an, wenn die Gründe nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren, oder wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind, z.B. summarischen oder floskelhaften Charakter aufweisen oder sich in

26 BPatG, Beschl. v. 7.10.2014 – 7 W (pat) 38/14.

27 BPatG, Beschl. v. 6.5.2014 – 10 W (pat) 130/14.

28 Vgl. hierzu ebenfalls BPatG, Beschl. v. 14.4.2014 – 20 W (pat) 51/13. Dort wurde eine Zurückverweisung an das DPMA ausgesprochen, da die Teilung der Anmeldung erst im Beschwerdeverfahren erfolgt ist und die geltende geänderte Anspruchsfassung der Teilanmeldung noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens im Hinblick auf Zulässigkeit, Neuheit und dem Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit war.

29 BPatG, Beschl. v. 16.12.2013 – 15 W (pat) 33/08 – Batterieüberwachungsgerät.

30 BPatG, Beschl. v. 7.4.2014 – 20 W (pat) 8/14.

allgemeinen Behauptungen ergehen. Wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels wurde eine Zurückweisung an das DPMA ausgesprochen.

Der 18. Senat<sup>31</sup> ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da das Vorgehen der Prüfungsstelle eine unsachgemäße Sachbehandlung darstellte. Sie hatte zur Erfassung des von ihr als „unklar“ angesehen Gegenstandes des Patentanspruchs 1 die Beschreibung der Ausführungsbeispiele und der Figuren bewusst ignoriert. Der bemängelte Aufbau „rekonfigurierbarer Hardware-System-Elemente“ betraf jedoch nicht die Unklarheit des Anspruchs, sondern die Breite des Anspruchsgegenstandes, dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen gewesen wären.

Der 21. Senat<sup>32</sup> sieht im Anmeldeverfahren und auch im Erteilungsbeschwerdeverfahren keinen Raum für die Auslegung widersprüchlich formulierter Patentansprüche. Die Patentansprüche standen im Widerspruch zueinander und im Widerspruch zu allgemein bekannten mathematischen Definitionen. Die vom Senat zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, ob Patentansprüche, die den Anforderungen des § 34 Abs. 3 Nr. 3 nicht genügen, im Erteilungsbeschwerdeverfahren als unzulässig zurückgewiesen werden können, da einzelne Senate des BPatG in vergleichbaren Fällen zur Auslegung von unklaren Patentansprüchen die Beschreibung heranziehen, wurde nicht eingelegt.

Der 15. Senat<sup>33</sup> gab in einem weiteren Beschwerdeverfahren der Präsidentin des DPMA anheim, diesem beizutreten, da die Beantwortung der Frage, ob § 34 Abs. 3 Nr. 3 nur eine Formvorschrift darstellt oder auch einen Zurückweisungsgrund schafft, Auswirkungen auf den Prüfungsumfang im DPMA hat.

Da ein Patent grundsätzlich nur so erteilt werden darf, wie es beantragt ist, setzt nach Auffassung des 7. Se-

nats<sup>34</sup> jede Änderung, die über geringfügige redaktionelle Korrekturen hinausgeht, das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus. Darüber hinaus stellte der Senat fest, dass der Anmelder in einem Erteilungsverfahren, das aus einer internationalen fremdsprachigen Anmeldung hervorgegangen ist, nicht an die von ihm eingereichte deutsche Übersetzung gebunden ist. Maßgeblich ist der Offenbarungsrahmen des englischen Originaltextes und nicht derjenige der später eingereichten deutschen Übersetzung.

Das DPMA hatte im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung eine Patentanmeldung zurückgewiesen, da die eingereichten Zeichnungen nicht, wie in Nr. 2 und 4 der Anlage zu § 12 PatV gefordert, über einen ausreichenden Kontrast sowie eine ausreichende Erkennbarkeit aller Einzelheiten ohne Schwierigkeiten, bei einer elektronischen Erfassung (Scannen) auch bei Verkleinerung auf zwei Drittel, verfügten. Nach Einreichung von neuen Figuren mit einem ausreichenden Kontrast wurde die Anmeldung vom 14. Senat<sup>35</sup> an das DPMA zurückverwiesen. Der Senat führte aus, dass die Anforderung nach einer Erkennbarkeit bei einer Verkleinerung auf zwei Drittel dahingestellt bleiben kann, da der Anmelder dazu die technischen Bedingungen des DPMA kennen und selbst über entsprechende technische Möglichkeiten verfügen müsste. Die gesetzlichen Bestimmungen sind daher bereits erfüllt, wenn die Zeichnungen in ihrer originären Größe mit hinreichender Klarheit in elektronischer Form erfasst und dargestellt werden können.

### 3. Wiedereinsetzung

Ein Verfahren des 7. Senats<sup>36</sup> betraf die Statthaftigkeit einer Beschwerde eines an einem Wiedereinsetzungsverfahren nicht beteiligten Dritten. Aufgrund der Nichtzahlung der Gebühr für die Übersetzung galten

31 BPatG, Beschl. v. 18.7.2014 – 18 W (pat) 35/14.

32 BPatG, Beschl. v. 22.5.2014 – 21 W (pat) 13/10. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

33 BPatG, Beschl. v. 29.10.2014 – 15 W (pat) 9/13.

34 BPatG, Beschl. v. 7.10.2014 – 7 W (pat) 78/14.

35 BPatG, Beschl. v. 16.12.2013 – 14 W (pat) 46/12.

36 BPatG, Beschl. v. 12.12.2013 – 7 W (pat) 1/14. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: X ZB 4/14.

die Wirkungen des europäischen Streitpatents als nicht eingetreten, weshalb die Patentinhaberin einen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt hatte. Die Dritte hatte eine Beteiligung am Wiedereinsetzungsverfahren der Patentinhaberin beantragt, weil die Patentinhaberin eine Verletzungsklage aufgrund des Streitpatents vor dem LG Düsseldorf gegen sie erhoben hatte. Das DPMA hatte dies abgelehnt. Der 7. Senat erachtete die Beschwerde der Antragstellerin gegen den eine Beteiligung ablehnenden Beschluss des DPMA für statthaft und auch ein Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin für gegeben. Die Beschwerde war jedoch unbegründet, da es an einer Rechtsgrundlage für die Beteiligung der Antragstellerin als Verletzungsbeklagte bzw. Nichtigkeitsklägerin am patentamtlichen Wiedereinsetzungsverfahren der Patentinhaberin über die Validierung des europäischen Patents fehlt.

#### 4. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Der 23. Senat<sup>37</sup> führte aus, dass ein Prüfer ausnahmsweise eine Anhörung als nicht sachdienlich ablehnen kann, wenn sich die Anmelderin im schriftlichen Verfahren ausführlich zu den Ansichten der Prüfungsstelle geäußert hat, eine inhaltliche Änderung des Anspruchssatzes nach dem Erstbescheid nicht einmal hilfsweise erfolgt ist und die Eingabe der Anmelderin weder erkennen ließ, dass sie den Erstbescheid nicht nachvollziehen konnte, so dass eine weitergehende Erklärung notwendig gewesen wäre, noch dass sie bereit wäre, Änderungen in den Ansprüchen vorzunehmen. Die angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde daher nicht angeordnet.

Eine Patentinhaberin hatte beantragt, vorab einen Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Einen Sachvortrag zur materiell rechtlichen Begründetheit des Einspruchs hatte sie sich ausdrücklich vorbehalten, falls keine Vorabentscheidung erginge. Ohne vorherige Mitteilung an die Patentinhaberin wurde der Ein-

spruch durch Beschluss der Patentabteilung des DPMA für zulässig und begründet erachtet. Der 20. Senat<sup>38</sup> sah darin eine Versagung des rechtlichen Gehörs, ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an und verwies das Verfahren an das DPMA zurück.

#### 5. Verfahrenskostenhilfe

Die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Aufrechterhaltung eines Gebrauchsmusters in entsprechender Anwendung des § 114 ZPO scheiterte in einem Verfahren des 35. Senats<sup>39</sup> daran, dass der Inhaber des Gebrauchsmusters keine Belege für seine ernsthaften, d.h. Erfolg versprechenden Versuche, das Gebrauchsmuster wirtschaftlich zu verwerten, vorgelegt hatte. Die an verschiedene Firmen gerichteten Schreiben, die entweder ohne Antwort geblieben waren, oder worin bestritten wurde, dass eine genutzte Vorrichtung dem Gebrauchsmuster entspricht, belegten keine realistische Chance zur Verwertung. Dies galt auch für die Versuche des Beschwerdeführers, die Erfindung im eigenen Betrieb zu verwirklichen. Auch eine Gesamtschau der vorhandenen Tatsachen ergab für die wirtschaftliche Nutzung des Gebrauchsmusters keine hinreichende Wahrscheinlichkeit.

#### 6. Einheitlichkeit

Der 15. Senat<sup>40</sup> führte aus, dass die Einheitlichkeit gemäß § 34 Abs. 5 von auf Farbpulver sowie auf ein Farbensystem gerichteten Sachansprüchen an den beiden verschiedenen Gegenständen dieser Sachansprüche und der Art der Formulierung als product-by-process Ansprüche scheitert, wenn die Verfahren ein zahlenmäßig und stofflich unbegrenztes Kollektiv von ggf. mit weiteren Stoffen versetzten Farbpulvern umfassen, das weder eine gemeinsame stoffliche Basis oder Leitstruktur aufweist, noch nach gemeinsamen, definierten Verfahrens- bzw. Arbeitsweisen herstellbar ist und deshalb auch kein gemeinsames Dach zu bilden vermag.

37 BPatG, Beschl. v. 8.4.14 – 23 W (pat) 22/10.

38 BPatG, Beschl. v. 15.9.2014 – 20 W (pat) 27/14.

39 BPatG, Beschl. v. 19.12.2013 – 35 W (pat) 24/13. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: X ZB 2/14.

40 BPatG, Beschl. v. 8.7.2013 – 15 W (pat) 2/12.

## 7. Elektronische Akte

Der 19. Senat<sup>41</sup> verwies bei einer Einspruchsbeschwerdesache das Verfahren wegen schwerwiegender Verfahrensmängel eines nicht begründeten und nicht wirksam zugestellten Beschlusses an das DPMA zurück. Die Präsidentin des DPMA ist diesem Verfahren nicht beigetreten, hat aber eine Stellungnahme dazu abgegeben. Eine wirksame elektronische Signierung der schriftlichen Fassung des verkündeten Beschlusses scheiterte bereits daran, dass die Beschluss-Dateien nicht von allen drei Mitgliedern der Patentabteilung signiert waren, sondern nur von einem Prüfer und zweimal vom Vorsitzenden der Patentabteilung. Dies konnte die fehlende Signatur des zweiten Prüfers nicht ersetzen, da ein ausreichender Grund für dessen Verhinderung nicht angegeben wurde und auch nicht ersichtlich war. Aufgrund des mangelbehafteten elektronischen Beschluss-Urdocumentes wiesen auch die als Ausfertigungen zugestellten Dokumente Mängel auf, die zur Unwirksamkeit der erfolgten Zustellung führten.

In einem Beschwerdeverfahren vor dem 20. Senat<sup>42</sup>, in dem es um eine verkündete Entscheidung der Patentabteilung in einem Einspruchsverfahren ging, wurde nach Beitritt der Präsidentin des DPMA vom DPMA ausführlich zu den teilweise bereits in Kraft gesetzten Neuerungen der elektronischen Verfahrensabläufe bei der Beschlusserstellung in Patent- und Gebrauchsmustersachen sowie zu den geplanten Verbesserungen in Bezug auf die Aktenklarheit vorgebracht. Entsprechend den zu § 79 Abs. 3 PatG ergangenen Rechtssprechungsgrundsätzen übte der 20. Senat sein bestehendes Ermessen dahingehend aus, keine Zurückverweisung des Verfahrens an das DPMA auszusprechen. Dies gründete sich zum einen auf den Umstand, dass die elektronische Akte des DPMA zumindest ein Beschlussexemplar, dem die elektronischen Signaturen der zuständigen Prüfer der Patentabteilung zugeordnet werden konnten, enthielt. Zum

anderen war nach Auffassung des Senats zu berücksichtigen, dass der zu entscheidende Fall zu einer Anzahl von Fällen gehörte, die in einem überschaubaren, abgeschlossenen Zeitraum im Rahmen der Einführungsphase der elektronischen Akte im DPMA in der Vergangenheit aufgetreten waren, und derartige Verfahrensfehler aufgrund der vom DPMA umgesetzten Änderungen künftig nicht mehr zu erwarten sind.

In vier Beschwerdeverfahren kam der 35. Senat<sup>43</sup> zu dem Ergebnis, dass die Dateien für verfahrensabschließende Beschlüsse und für deren Ausfertigungen, die über automatisierte Funktionen des IT-Systems DPMApat/gbm erstellt worden waren und auf deren Gestaltung die Prüfer beim DPMA insoweit keinen Einfluss nehmen konnten, in ihrer damaligen Gestaltung als solche verfahrensrechtlich bedenklich waren. Jedes dieser Verfahren betraf ein Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, in dem die patentamtliche Entscheidung nicht verkündet sondern entweder an Verkündungs Statt zugestellt worden oder im schriftlichen Verfahren ergangen war. Die Präsidentin des DPMA ist diesen Verfahren nicht beigetreten, hat aber Stellungnahmen dazu abgegeben. Nach der Überzeugung des 35. Senats wurde mit den Dateien, deren IT-systemische Anlage bereits verfahrensrechtlich bedenklich war, eine Aktenlage geschaffen, die keine sicheren Feststellungen darüber zuließ, ob überhaupt eine das Verfahren abschließende Entscheidung im schriftlichen Wege erlassen worden war. Weiter hatte der 35. Senat Zweifel, ob die damalige Gestaltung der automatisch erstellten Ausfertigungen vereinbar war mit § 6 Nr. 3 EAPatV (a. und n.F.). In allen vier Beschwerdeverfahren hat der 35. Senat in diesen und in weiteren automatisierten Vorgaben des IT-Systems DPMApat/gbm Verfahrensmängel gesehen, deren gemeinsames Gewicht eine Zurückverweisung der Verfahren gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG i.V.m. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG an das DPMA zur erneuten Verhandlung und Entscheidung über die Hauptsache notwendig machte.

41 BPatG, Beschl. v. 19.2.2014 u. 18.3.2013 – 19 W (pat) 16/12. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

42 BPatG, Beschl. v. 12.5.2014 – 20 W (pat) 28/12.

43 BPatG, Beschl. jeweils v. 25.08.2014 – 35 W (pat) 404/12, 35 W (pat) 408/12, 35 W (pat) 413/12 (Leitsatz- Entscheidung) und 35 W (pat) 418/12. Die in allen vier Verfahren zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.



## 8. Bestellung eines Anwalts

Der 15. Senat<sup>44</sup> stellte fest, dass die Beschwerdefrist mangels wirksamer Zustellung des angefochtenen Zurückweisungsbeschlusses nicht zu laufen begonnen hatte, da zu Unrecht an die Anmelderin und nicht an ihren bestellten Vertreter zugestellt worden war. Soweit die Fortwirkung der Bestellung eines Anwalts für die internationale Phase der PCT-Anmeldung im Hinblick auf die nationale Phase nach herrschender Meinung verneint wurde<sup>45</sup>, erschien dies nach Ansicht des 15. Senats für die Fälle, in denen das DPMA sowohl das Anmelde- als auch das Bestimmungsamt ist, zu pauschal und damit überdenkenswert. Im vorliegenden Fall bedurfte diese Frage allerdings keiner abschließenden Klärung, da aufgrund der Gesamtumstände eine (evtl.) erneute Bestellung desselben Vertreters durch die Anmelderin bejaht wurde. Das DPMA hatte zuvor einen Bescheid über den Eintritt in die nationale Phase an den für die internationale Phase tätigen Anwalt adressiert, worauf dieser nicht mit einer Bitte um Korrektur bzw. Richtigstellung reagiert hatte. In seiner Eingabe, mit der er um Umbuchung der versehentlich zur erloschenen Voranmeldung gezahlten Jahresgebühr gebeten hatte, war eine konkludente Anzeige der Vertretung für die nationale Phase zu sehen.

44 BPatG, Beschl. v. 24.9.2014 – 15 W (pat) 15/14.

45 So auch BPatG, Beschl. v. 11.7.2007 – 15 W (pat) 37/03.

46 BPatG, Beschl. v. 8.4.2014 – 8 W (pat) 21/10.

47 BPatG, Beschl. v. 27.10.2014 – 8 W (pat) 26/09.

## IV. EINSPRUCHSVERFAHREN

### 1. Zulässigkeit des Einspruchs

#### Zulässigkeit des Einspruchs bejaht

Ein Einspruch ist zulässig, wenn er auf eine nachveröffentlichte Patentschrift (PS) statt auf die vorveröffentlichte Offenlegungsschrift (OS) gestützt wird, sofern in der PS auf die OS hingewiesen wird (was aus dem Deckblatt der PS mit einem Blick erfassbar ist) und beide in den maßgeblichen Punkten inhaltlich übereinstimmen. Auch der 8. Senat<sup>46</sup> sah dies als erfüllt an, da in der Bezugnahme auf eine PS und deren Inhalt zugleich die stillschweigende Behauptung eines Einsprechenden liegt, dass die PS in ihren relevanten Teilen mit der zugrunde liegenden OS identisch ist. Die Patentinhaberin und die Patentabteilung hatten aber den Einspruch als unzulässig angesehen, da in dem Einspruchsschriftsatz auf einen Absatz der PS hingewiesen wurde, der sich auf Figuren bezog, die in der PS nicht mehr enthalten waren. Der Senat teilte diese Auffassung nicht, da die Figuren zum Verständnis des Einspruchsvorbringens nicht erforderlich waren.

Der 8. Senat<sup>47</sup> sah auch einen Einspruch als zulässig an, bei dem die Einsprechende im Anschluss an einen äußerst knappen Vortrag zur Bekanntheit der oberbegrifflichen Merkmale aus einer Druckschrift unter zulässiger Schwerpunktbildung einen Gedankenweg dargelegt hatte, dass und warum sie das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 1 als Kern der Erfindung und als nahegelegt ansieht. Die Einsprechende hatte sich dazu in einer vergleichsweise längeren Passage des Begründungsteils mit den Merkmalen im Kennzeichnungsteil auseinandergesetzt. Der Senat ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen der Versagung der auf Antrag zwingend durchzuführenden Anhörung an und verwies das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das DPMA zurück.

### Zulässigkeit des Einspruchs verneint

In einem Verfahren des 9. Senats<sup>48</sup> war die Zulässigkeit eines aufgrund § 147 Abs. 3 PatG in die Zuständigkeit des BPatG fallenden Einspruchs strittig, bei dem sich die Einsprechende zu einem patentierten Dichtungstreifen auf eine dem Einspruchsschriftsatz als Anlage beigefügte Zeichnung bezog. Nach Auffassung der Einsprechenden sollte diese einen offenkundig vorbenutzten Dichtungstreifen zeigen. Zum Beweis des Einbaus des Dichtungstreifens in der Mercedes-C-Klasse hatte die Einsprechende Zeugen angeboten. Dem Beweisangebot folgte der Senat jedoch nicht, da er wegen der unvollständigen und in Teilen nicht nachvollziehbaren Beschreibung der Zeichnung allein mit den Worten des Anspruchs des angegriffenen Patents den Tatsachenvortrag als unzureichend ansah. Der Mangel einer ausreichenden Substantiierung innerhalb der Einspruchsfrist kann nicht durch das nachträgliche Angebot der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung, einen Zeugen zur Ergänzung des Tatsachenvortrags zu befragen, beseitigt werden.

## 2. Auslegung

Da der Schutzbereich eines Patents und einer Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird (§ 14 S. 1), hat nach geltender Rechtsauffassung deren Auslegung im Erteilungs-, Einspruchs-, Beschwerde-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren stets nach denselben Grundsätzen<sup>49</sup> stattzufinden und sich nicht am Wortlaut, sondern am Wortsinn (= Sachgehalt) der Ansprüche zu orientieren<sup>50</sup>.

In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren hatte der 9. Senat<sup>51</sup> zur Ermittlung der Lehre der Erfindung den Sinngehalt des Patentanspruchs 1 auszulegen, um die geltend gemachten Widerrufungsgründe der nicht ausreichend deutlichen und vollständigen Offenbarung, der unzulässigen Erweiterung sowie der fehlenden Patentfähigkeit prüfen zu können. Bei einem Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage wurde

so entsprechend dem Ergebnis der Erörterung in der mündlichen Verhandlung mit ausdrücklicher Zustimmung der Verfahrensbeteiligten ein Anspruch 1 mit einer abweichenden Gliederung vom Wortlaut des geltenden Anspruchs 1 definiert, um den auslegungsbedürftigen Patentanspruch unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen nach dem Verständnis des Fachmanns – hier einem Maschinenbauingenieur mit Grundkenntnissen der Mess- und Regelungstechnik – abzubilden. Nur mit der so definierten Lehre wurde derjenige Erfolg erzielt, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch 1 bezeichneten Maßnahmen erreicht werden sollte. Das so ausgelegte Verfahren des Anspruchs 1 war zwar ausführbar offenbart und auch nicht unzulässig erweitert, beruhte jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

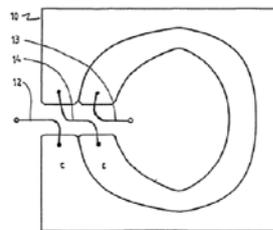


Fig. 2

Für ein Magnetresonanzgerät wurde eine Gradientenspule mit einer flächigen Leiterstruktur und einer weiteren Leiterstruktur aus Drähten beansprucht. Aus einer Druckschrift war eine

Gradientenspule mit Leiterbahnen c und einem inneren Leiterabschnitt 14 bekannt. Der 21. Senat<sup>52</sup> führte aus, dass die Ausgestaltung des Leiterabschnittes 14 als isolierter Draht dem Fachmann aus der Fig. 2 als mögliche Ausführungsform erschien und sich unwillkürlich aufdrängte, auch wenn dies in der Druckschrift nicht wortwörtlich angegeben war.

Bei einem Tintenstrahldrucker wurde neben den Farbdruckköpfen ein weiterer Druckkopf „für den Auftrag von weißer Tinte“ beansprucht, um z.B. nicht weiße Druckmedien vor dem Bedrucken grundieren zu können. Aus dem Stand der Technik war ein Drucker bekannt, der ebenfalls einen weiteren Druckkopf aufwies, allerdings zum Überziehen des Druckmediums

48 BPatG, Beschl. v. 16.10.2013 – 9 W (pat) 316/06.

49 BGH, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I.

50 BGH, GRUR 1998, 1003 – Leuchtstoff.

51 BPatG, Beschl. v. 28.8.2013 – 9 W (pat) 12/08.

52 BPatG, Beschl. v. 10.4.2014 – 21 W (pat) 14/10.

mit farbloser Tinte. Der 5. Senats<sup>53</sup> führte aus, dass die Angabe zur Tintenart keine Relevanz für die Ausbildung der Tintenstrahldruckvorrichtung als solche hat, da dies zwar eine Bedeutung für den optischen Eindruck des erzeugten Bildes hat, aber die Vorrichtung über das resultierende Bildergebnis nicht näher definiert ist. Die hardwaretechnischen Bestandteile des Druckers ergaben sich somit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

### 3. Prüfung der Widerrufungsgründe

#### Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre

Der 19. Senat<sup>54</sup> stellte fest, dass eine Schaltungsanordnung mit einer undefinierten „Portstruktur“ für den Fachmann nicht ausführbar offenbart war. Die Schaltung sollte der Signalübertragung mit einem IR-Empfänger, z.B. zur Zugangsberechtigung bei einem Kfz, dienen. Auch bei einem von der Anmelderin vorgebrachten Verständnis der Portstruktur als Lötstift konnte der Senat den Anmeldungsunterlagen keinen Hinweis entnehmen, wie eine undefinierte „Portstruktur“ auszuführen wäre, um als Schaltungsanordnung im Sinne der Erfindung zu wirken.

Der 15. Senat<sup>55</sup> ging in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren zur Ausführbarkeit einer Lehre zur chemischen Synthese zur kovalenten Anbindung einer substituierten oder unsubstituierten Ferrocenyl-Gruppe über eine Anhydrid-Gruppierung davon aus, dass auch die einschlägige Rechtsprechung des BGH diese Frage nicht restlos zu klären vermag. Zwar sei einerseits für eine ausreichende Offenbarung nicht nur bei Polymermassen, sondern auch bei niedermolekularen Stoffen und bei product-by-process Ansprüchen die Ausführbarkeit im gesamten beanspruchten Bereich erforderlich<sup>56</sup>. Andererseits genüge im Falle eines Herstellungsverfahrens für die Offenbarung jedoch ein Weg zur Ausführung der Erfindung<sup>57</sup>, wobei die Ausführ-

rungsform, anders als bei einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme erforderlich, nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sein muss<sup>58</sup>. Im vorliegenden Falle bedurfte es jedoch keiner abschließenden Entscheidung dieser Frage, da es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik mangelte.

Der 21. Senat<sup>59</sup> erteilte in zwei Beschwerdeverfahren Patente, die ein induktiv gekoppeltes Plasmamassenspektrometer betrafen. Die Patentanmeldungen waren vom DPMA unter Verweis auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 und § 34 Abs. 4 zurückgewiesen worden. Der Senat erachtete die Erfindungen für ausführbar offenbart und die Patentansprüche auch den Anforderungen des § 34 Abs. 3 Nr. 3 genügend, da der Fachmann die Begriffe „Oxidionenverhältnis“ und „Empfindlichkeit“ anhand der Offenbarung deuten und einordnen konnte und die Bedeutung des Graphen des Empfindlichkeits-Oxidionen-Verhältnisses klar war.

In einem Nichtigkeitsverfahren bejahte der 2. Senat<sup>60</sup> die Ausführbarkeit der Erfindung. Beansprucht war eine Vorrichtung zum Schutz gegen unautorisierte Benutzung von Software. Nach der Lehre des Streitpatents beruht das Erkennen eines Manipulationsversuchs auf einer Überprüfung, ob es sich bei den vom Rechensystem empfangenen Daten um „vorgesehene Daten oder Datenfolgen oder um zeitlich vorgesehene Daten oder Datenfolgen“ handelt; liegen solche Daten nicht vor, wird dies als Manipulationsversuch gewertet. Das Streitpatent führt dazu aus, dass nur bestimmte Daten oder Datenfolgen zugelassen sind, oder dass diese nur in bestimmten Zeitintervallen zugelassen sind. Davon ausgehend weiß der Fachmann, dass es für die vom Rechensystem empfangenen Daten bestimmte Gültigkeitsregeln geben muss, die der Datengenerator kennt und die er überprüfen kann. Dies genügt für eine Ausführbarkeit der Erfindung. Um welche konkreten Regeln es sich handelt und nach welcher genauen Funktion der Datengenerator arbei-

53 BPatG, Urt. v. 23.10.2013 – 5 Ni 57/11.

54 BPatG, Beschl. v. 7.8.2013 – 19 W (pat) 12/13.

55 BPatG, Beschl. v. 25.11.2013 – 15 W (pat) 2/09.

56 Vgl. BGH, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 1978, 162 – 7-Chlor-6-demethyltetracyclin.

57 Vgl. BGH, GRUR 2001, 813 – Taxol.

58 Vgl. BGH, GRUR 2010, 916 – Klammernahtgeräte; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl. (2014), § 34 Rdnr. 391.

59 BPatG, Beschl. v. 24.2.2014 – 21 W (pat) 19/13 und 21 W (pat) 51/13.

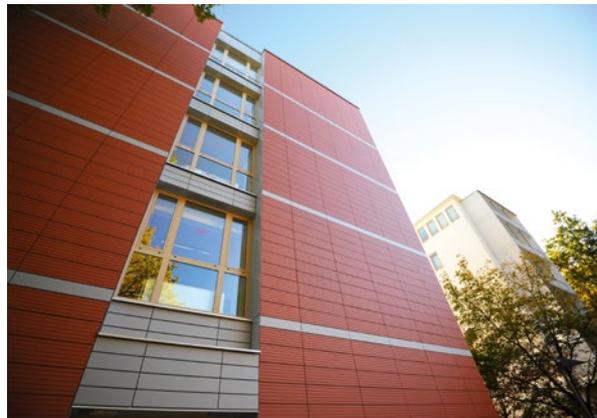
60 BPatG, Urt. v. 23.1.2014 – 2 Ni 19/12. Berufung eingelegt: X ZR 64/14.

tet, ist nicht Gegenstand des Streitpatents, sondern bleibt dem Fachmann überlassen.

Der 3. Senat<sup>61</sup> stellte fest, dass der Gegenstand des Streitpatents im Umfang der aufrecht erhaltenen Ansprüche ausführbar ist, da der Fachmann im Zuge der Nacharbeitung der in zwei Beispielen genannten Wege ohne weiteres die für die dort angegebenen Dichten spezifischen Messtemperaturen ermitteln kann. Es steht der Annahme der Ausführbarkeit nicht entgegen, wenn der Fachmann die Angaben in der Patentschrift aufgrund seines Fachwissens und -könnens ohne eigenes erfinderisches Bemühen zur Vollständigkeit erst ergänzen und sich ggf. mithilfe orientierender Versuche ein zuverlässiges Bild darüber verschaffen muss, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den gewünschten Erfolg zu erreichen. Weder die Anlage noch die Durchführung der erforderlichen Messreihen erfordern Überlegungen erfinderischer Art, vielmehr liegen sie im Rahmen des Zumutbaren und Angemessenen.

#### **Unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands/des Schutzbereichs/Alitud**

Nach Auffassung des 5. Senats<sup>62</sup> führte die Verschiebung eines bestimmten Absatzes zum Stand der Technik aus dem Beschreibungsteil der ursprünglichen Unterlagen in den Beschreibungsteil der Erfindung, mit der Überschrift „Detailed Description of the Invention“, nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Selbst eine Passage in der Beschreibung, die nicht Inhalt der ursprünglichen Unterlagen gewesen wäre, kann nur dann den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung begründen, wenn deren Berücksichtigung bei der Auslegung der Patentansprüche des erteilten Patents zu einem veränderten Verständnis der darin verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstandes führen würde<sup>63</sup>. Da aber aus dem Wortlaut des betreffenden Absatzes unmittelbar hervorging, dass hier die Nachteile der bisher beschriebenen Lösung dargelegt wurden, was gemäß



der Aufgabenstellung verhindert werden sollte, führte diese Passage nach Ansicht des Senats bezüglich der Auslegung der Patentansprüche zu keiner Veränderung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung.

Der 23. Senat<sup>64</sup> sah den Wechsel von einem Patentanspruch, der auf eine „organische LED“ gerichtet war, auf einen Patentanspruch, der auf eine „LED“ gerichtet war, als zulässig an, obwohl in der Anmeldung nahezu überall der Ausdruck „organische LED“ verwendet wurde. Der Fachmann verstand nämlich zum Anmeldezeitpunkt, an dem der Begriff „organische Leuchtdiode“ noch nicht so gefestigt war wie heute, bei einem sinnvollen Verständnis der offenbarten Materialangaben in der Anmeldung unter einer „organischen LED mit Kleberschicht“ eine „LED mit organischer Kleberschicht“. Die Änderung in den Ansprüchen war daher unter dem heutigen Verständnis der Bezeichnungen sogar notwendig.

Bei einer Einspruchsbeschwerdesache des 9. Senats<sup>65</sup> war der Gegenstand des Patents in der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennbar. Es wurde ein Patent für einen Axiallüfter mit Lüfterschaufeln beansprucht,

61 BPatG, Urt. v. 17.9.2013 – 3 Ni 12/12. Berufung eingelegt: X ZR 9/14.

62 BPatG, Urt. v. 18.9.2013 – 5 Ni 72/11 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 5/14.

63 Vgl. BGH, GRUR 2010, 513 – Hubgliedertor II.

64 BPatG, Beschl. v. 21.1.2014 – 23 W (pat) 47/10.

65 BPatG, Beschl. v. 23.7.2014 – 9 W (pat) 23/08.

deren Außenkanten in Gegenstromrichtung gebogen waren. Aus der ursprünglichen Anmeldung und der darin angegebenen Biegung der Lüfterschaufel als „lüfteraufwärts“ konnte der Fachmann nicht auf die gewollte Biegerichtung zurückschließen und musste zur näheren Bestimmung des Anmeldegegenstandes auf den in der Anmeldung mitgeteilten Stand der Technik zurückgreifen, der eine „lüfteraufwärts“ gerichtete Biegung im Sinne einer Biegung in Strömungsrichtung offenbarte.

In einer Nichtigkeitsache sah der 5. Senat<sup>66</sup> die Steuerung mittels einer Fernbedienung in Zusammenhang mit einem Fernsehgerät als wesentlich für die Lehre des Streitpatents an. Nach der Rechtsprechung des BGH können zwar bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungs-offenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden<sup>67</sup>. Danach ist ein breit formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeinen technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist<sup>68</sup>. Ein solcher Fall lag hier jedoch nicht vor. Die Fernbedienung stellte für den Fernsehzuschauer die einzige offenbarte Möglichkeit dar, wie der Computer bedient werden konnte – sämtliche in der Beschreibung erläuterten Benutzereingaben erfolgten daher auch über die Fernbedienung. Andere Steuerungsmöglichkeiten waren in der Anmeldung nicht offenbart.

Der 23. Senat<sup>69</sup> befassete sich mit einem Verfahren zum Erfassen von Messpunkten eines Messsignals, bei dem die Abtastrate der abgetasteten Messsignale und die

Messwerte der Messsignale die Messpunkte bildeten. Gegenüber dem erteilten Patent war im Einspruchsverfahren das Patent mit einem Anspruch 1 beschränkt aufrechterhalten worden, bei dem die Messwerte statt der Messpunkte (bestehend aus Messwert und Abtastrate) überwacht wurden. Da mit dem neuen Patentanspruch der Schutzbereich nicht eingeschränkt, sondern verschoben wurde, lag ein Aliud vor und das Patent wurde im Einspruchsbeschwerdeverfahren wegen der Erweiterung des Schutzbereichs des Patents widerrufen.

#### **Widerrechtliche Entnahme**

Der 11. Senat<sup>70</sup> hob einen Beschluss einer Patentabteilung des DPMA über den Widerruf eines Patents wegen widerrechtlicher Entnahme auf, da der Einsprechende als Mitberechtigter der Erfindung nicht einspruchsbe-rechtigt war. Im Falle der widerrechtlichen Entnahme kann gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 nur der „Verletzte“ gegen das Patent Einspruch erheben; gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 wird ein Patent widerrufen, wenn dessen wesentlicher Inhalt von einem „anderen“ entnommen worden ist. Im vorliegenden Fall hatten die Beteiligten gemeinsam einen Fondue-Tisch zur Eröffnung eines Fondue-Restaurants entwickelt. Die Zusammenarbeit der Beteiligten war unstrittig, da sie u.a. eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet hatten, zeitweise der Einsprechende vom Patentinhaber monatliche Zahlungen erhielt und ein gemeinsamer Patentanwalt beauftragt wurde. Der Einsprechende war daher weder tatsächlich der „Verletzte“ noch ein „Anderer“. Auf die Beteiligtenverhältnisse am Mitbesitz der Erfindung kam es hierbei nicht an.

## **4. Rechtsschutzinteresse**

Der 15. Senat<sup>71</sup> äußerte sich zu den Anforderungen an den Nachweis des Rechtsschutzinteresses einer Einsprechenden an der Fortführung eines Einspruchsverfahrens nach dem Erlöschen des Patents. Er führte aus, dass daran gemäß den Entscheidungen des BGH

66 BPatG, Urt. v. 3.4.2014 – 5 Ni 32/12 (EP).

67 Vgl. BGH, Urt. v. 11.2.2014 – X ZR 107/12 – Kommunikationskanal.

68 Vgl. BGH, GRUR 2012, 1124 – Polymerschäum; BGH, GRUR 2012, 1133 – UV-unempfindliche Druckplatte.

69 BPatG, Beschl. v. 5.11.2013 – 23 W (pat) 14/10.

70 BPatG, Beschl. v. 12.12.2013 – 11 W (pat) 5/13.

71 BPatG, Beschl. v. 2.12.2013 – 15 W (pat) 22/12.

im Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterverfahren, die in gleicher Weise für das Einspruchsverfahren anzuwenden sind, keine zu hohen Anforderungen zu stellen sind und es ausreicht, wenn die Einsprechende die Besorgnis ausspricht, dass sie für die Zeit vor dem Erlöschen des Patents in Anspruch genommen werde. Diese Sorge war im vorliegenden Fall allein schon dadurch nachgewiesen, dass die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung durch eine Tochtergesellschaft der Einsprechenden geltend gemacht hatte.

## 5. Bindung an die Anträge

Die Patentinhaberin hatte im Einspruchsbeschwerdeverfahren beantragt, das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten, auf der Basis derjenigen selbständigen Ansprüche der im Beschwerdeverfahren jeweils hilfsweise vorgelegten Anspruchsfassungen, die sich als rechtsbeständig erweisen, wobei als selbständige Ansprüche jede Kombination angesehen werden soll, die durch die abhängigen Ansprüche mit den angegebenen Rückbeziehungen definiert sind. Der 20. Senat<sup>72</sup> entschied, dass von Amts wegen kein Anlass besteht, in eine nähere Prüfung darüber einzutreten, ob in den insgesamt nicht schutzfähigen Patentansprüchen eine Lehre enthalten ist, mit der ein Patent weiterhin Bestand haben könnte. Umstände, die im vorliegenden Fall eine andere Beurteilung nahelegen könnten, waren für den Senat nicht ersichtlich.

Bei einem Patent mit 4 nebengeordneten Ansprüchen, nämlich einem Verfahren und einer Vorrichtung zur kontinuierlichen Reduzierung der Geruchsbelastung von Abwasser in der Kanalisation sowie einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Ermittlung der Belastung einer Wasserprobe mit Geruchsstoffen, hatte die Patentabteilung den Widerruf des Patents ausschließlich auf die Nichtausführbarkeit lediglich eines Teilgegenstandes des angegriffenen Patents (Verfahrensanspruch 1) gestützt und dabei versäumt, die Verfahrensbeteiligten zu der Entscheidung anzu-

hören. Der 15. Senat<sup>73</sup> befand unter Berücksichtigung der sich aus der BGH-Entscheidung Informationsübermittlungsverfahren II<sup>74</sup> ergebenden Grundsätze, dass es auch ohne hilfsweisen Antrag der Patentinhaberin auf mündliche Verhandlung der Patentabteilung in Anbetracht der besonderen Fallkonstellation der Verfahrensbeteiligten oblag, vorab in einem Zwischenbescheid insbesondere über den beabsichtigten Widerruf des Patents wegen fehlender Ausführbarkeit nur eines seiner Teilgegenstände zu informieren. Die Sache wurde zur Prüfung aller nebengeordneten Patentansprüche an das DPMA zurückverwiesen.

## 6. Kostenfragen

Der 14. Senat<sup>75</sup> entschied, dass im Einspruchsbeschwerdeverfahren wie im Einspruchsverfahren vor dem DPMA jeder Beteiligte im Regelfall unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selber trägt. Da es den Parteien aber grundsätzlich freisteht, zur Sache vorzutragen oder nicht, kann der bloße Umstand, dass sich die Patentinhaberin trotz mehrerer Fristgesuche nicht zur Sache geäußert hat, nicht zur Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 1 führen.

Der 10. Senat<sup>76</sup> führte entgegen der Meinung einiger technischer Beschwerdesenate des BPatG aus, dass bei einer Mehrheit von Beschwerdeführern die Beschwerdegebühr entsprechend mehrfach zu zahlen ist. Die Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG erlassenen Gebührenverzeichnisses enthält bezogen auf diesen Fall eine eindeutige und klare Festlegung. Eine Unterscheidung danach, ob es sich bei den Beschwerdeführern um die Schutzrechtsinhaber oder die Personen handelt, die mit dem Rechtsbehelf gegen das Schutzrecht vorgehen, hat der Gesetzgeber bei den Fallgruppen des Gebührentatbestandes Nr. 401 100 nicht vorgenommen. Damit scheidet auch eine gebührenrechtliche Privilegierung von Patentinhabern aus, die sich mit einer gemeinsamen Beschwerde gegen den Widerruf ihres Patents wehren.

72 BPatG, Beschl. v. 28.10.2013 – 20 W (pat) 23/09.

73 BPatG, Beschl. v. 9.12.2013 – 15 W (pat) 24/12.

74 BGH, GRUR 2007, 862-865.

75 BPatG, Beschl. v. 14.2.2014 – 14 W (pat) 19/09.

76 BPatG, Beschl. v. 3.12.2013 – 10 W (pat) 17/14. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: X ZB 3/14.



## 7. Insolvenz

Der 6. Senat<sup>77</sup> schloss sich der neueren Rechtsprechung und Literatur an, wonach insolvenzbedingte Verzögerungen bei Einspruchsverfahren mit Blick auf das öffentliche Interesse an einer zügigen Durchführung solcher Verfahren so weit wie möglich vermieden werden sollten. Die Insolvenz eines Einsprechenden sollte deshalb nur dann zur Unterbrechung des Verfahrens nach § 99 Abs. 1 i. V. m. § 240 ZPO führen, wenn eine vermögensrechtliche bedeutsame Beziehung zwischen den Beteiligten besteht. Dafür gab es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte, da die Einsprechende von der Patentinhaberin aus dem Streitpatent weder abgemahnt noch verklagt worden war. Die Ladung an den Vertreter der Einsprechenden war ebenfalls ordnungsgemäß, obwohl zum Zeitpunkt der Ladungszustellung bereits ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt war, da das Amtsgericht der Einsprechenden im Insolvenzeröffnungsverfahren kein allgemeines Verfügungsverbot im Sinne der ersten Alternative des § 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO auferlegt hatte, sondern lediglich bestimmt hatte, dass die Ver-

fügungen der Einsprechenden, um wirksam zu sein, der Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters bedürfen. In einem solchen Fall bleibt der Gemeinschuldner uneingeschränkt prozessführungsbefugt<sup>78</sup>. Daher besteht unter diesen Umständen auch eine vom Schuldner erteilte Prozess-, Empfangs- oder Zustellungsvollmacht weiter.

## V. BESCHWERDEVERFAHREN

### 1. Zulässigkeit der Beschwerde

Der 19. Senat<sup>79</sup> stellte fest, dass nach erfolgter Übertragung der Patentanmeldung durch Rechtsgeschäft der frühere Rechtsinhaber so lange berechtigt bleibt, bis der Rechtsnachfolger im Register eingetragen ist (§ 30 Abs. 3 Satz 2). Da eine Umschreibung auf die Beschwerdeführerin als Rechtsnachfolgerin bisher nicht stattgefunden hatte, fehlte dieser die notwendige formelle Legitimation zur Einlegung der Beschwerde. Eine Auslegung oder Umdeutung in eine Beschwerde der noch eingetragenen Patentinhaberin kommt aufgrund der eindeutig bezeichneten Rechtsnachfolgerin als Beschwerdeführerin nicht in Betracht. Eine sog. „Naturalrestitution“ dahingehend, die Beschwerdeführerin so zu stellen, als sei sie bereits als neue Schutzrechtsinhaberin im Register eingetragen, wurde abgelehnt, da eine Wiederherstellung des früheren Zustands nur im Rahmen des Wiedereinsetzungsverfahrens nach § 123 vorgesehen ist.

Haben zwei Anmelder eine Patentanmeldung getätigt, ist auch die nur von einem Anmelder gegen den Zurückweisungsbeschluss eingelegte Beschwerde nach Auffassung des 23. Senats<sup>80</sup> zulässig. Die Beschwerde wirkt dann kraft der Fiktion des § 62 Abs. 1 ZPO für alle, da die Anmelder notwendige Streitgenossen im Sinne von §§ 62 ff. ZPO in Verbindung mit § 99 sind. Die Anmelder, die nicht Beschwerdeführer sind, werden Beteiligte des Beschwerdeverfahrens,

77 BPatG, Beschl. v. 8.10.2013 – 6 W (pat) 39/08.

78 Vgl. BFH, BFH-PR 2003, 427, 428; BGH, NJW 1999, 2822.

79 BPatG, Beschl. v. 19.5.2014 – 19 W (pat) 62/12, s.a. Beschl. v. 6.5.2014 – 10 W (pat) 130/14 zur Beschwerde eines zu einem früheren Zeitpunkt im Register als Anmelder einer Patentanmeldung eingetragenen Beschwerdeführers.

80 BPatG, Beschl. v. 1.4.2014 – 23 W (pat) 2/11.

ohne selbst Rechtsmittelführer zu sein. Die Frage, ob bei Beschwerdeeinlegung für mehrere Anmelder für jeden Beschwerdeführer eine gesonderte Beschwerdegebühr zu zahlen ist, blieb dahingestellt (vgl. hierzu aber Kapitel IV. 6, S.21).

Der 35. Senat<sup>81</sup> entschied, dass die in der elektronischen Akte befindliche E-Mail des Beschwerdeführers eine formgerechte Beschwerde enthielt. Es war im Wege des Freibeweises davon auszugehen, dass der Anmelder die E-Mail an sich selbst gesendet, unter der maschinenschriftlichen die handschriftliche Originalunterschrift angebracht und an das DPMA mit der Post geschickt hatte.

## 2. Akteneinsicht

Der 7. Senat<sup>82</sup> gab der Präsidentin des DPMA den Beitritt zum Beschwerdeverfahren anheim zu der Frage, ob vom DPMA auf Antrag eines Dritten Kopien von Druckschriften, die keine Patentschriften oder Patentanmeldungsveröffentlichungen (sog. „Nichtpatentliteratur: NPL“) sind, zu übermitteln sind. Die Übersendung von Kopien bzw. Ausdrucken an den die Einsicht begehrenden Antragsteller stellt sich als die Vervielfältigung bzw. Verbreitung zur Verwendung in einem behördlichen Verfahren dar. Diesbezüglich kommt ein Zurücktreten des Urheberrechts aufgrund der Schrankenregelung des § 45 UrhG in Betracht. Soweit im Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahren urheberrechtlich geschützte Werke oder Teile davon eingereicht werden, handelt es sich regelmäßig um schriftliche Belege für den Stand der Technik. Wenn Stand der Technik in Entscheidungen im Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahren gewürdigt wird, kann dies in aller Regel nur bei Kenntnis des Inhalts der Entgegenhaltung nachvollzogen werden. Das Ermöglichen des Fertigen einer Kopie bzw. eines Ausdrucks der NPL für den Akteneinsichtsantragsteller wird den Urheber in der weiteren schriftlichen Auswertbarkeit der betroffenen Werke, bei denen sich meist um nur

wenige Stellen aus größeren Werken handelt, nicht nennenswert beeinträchtigen. Mit der Übersendung der Kopie verleiht das DPMA dem Antragsteller auch keine weiteren Rechte im Umgang mit der NPL.

In einem Beschwerdeverfahren gegen die Ablehnung der Akteneinsicht trug die Antragsgegnerin vor, sie habe in einem auf einer Messe erhältlichen Prospekt bzw. Flyer angebotene Produkte mit dem Hinweis versehen, dass die Erfindung zum Patent angemeldet sei, und sich auf Nachfrage der Antragstellerin auf zwei Patentanmeldungen bezogen. Die Antragstellerin ist von der Antragsgegnerin aus den nicht offengelegten Patentanmeldungen weder verwarnet noch gezielt auf die Anmeldungen hingewiesen worden. Der 7. Senat<sup>83</sup> vertrat die Auffassung, dass bei Vorliegen eines bloßen Hinweises auf eine Patentanmeldung in einem für beliebige Interessenten erhältlichen Werbeprospekt, ohne dass konkrete Schritte gegenüber dem Antragsteller unternommen oder angedroht werden, kein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht, das das Geheimhaltungsinteresse des Antragsgegners (Anmelders) an der Patentanmeldung übersteigt, als glaubhaft gemacht angesehen werden kann. Dies gilt auch für den Fall, dass die Werbung mit dem Hinweis wettbewerbswidrig gewesen sein sollte.

## 3. Inlandsvollmacht

Der 23. Senat<sup>84</sup> führte aus, dass die Vorschrift des § 97 Abs. 6 Satz 2, wonach im Verfahren vor dem BPatG die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt auftritt und ein Mangel der Vollmacht nicht gerügt ist, entgegen der teilweise in der Rechtsprechung und in der Literatur vertretenen Meinung auch auf den Inlandsvertreter gemäß § 25 anwendbar ist. Der in § 97 zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke sei auch für § 25 anzuwenden, da § 25 nichts darüber aussagt, in welcher Form die Vollmacht zu erteilen oder wie die Bestellung nachzuweisen ist.

81 BPatG, Beschl. v. 16.6.2014 – 35 W (pat) 17/12.

82 BPatG, Beschl. v. 16.6.2014 – 7 W (pat) 7/14.

83 BPatG, Beschl. v. 17.9.2014 – 7 W (pat) 45/14 und 7 W (pat) 46/14.

84 BPatG, Beschl. v. 20.3.2014 – 23 W (pat) 9/10.

Eine andere Auslegung würde auch zu einem Wertungswiderspruch in Bezug auf die Regelung des § 88 Abs. 2 ZPO führen, der § 97 nachgebildet ist. Es sei nicht einzusehen, warum vor dem BPatG strengere Voraussetzungen gelten sollten als im Zivilprozess mit Anwaltszwang

#### 4. Sonstiges

Der 21. Senat<sup>85</sup> gewährte einem Anmelder Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einlegung einer Beschwerde, obwohl dieser sich offensichtlich im Rechtsirrtum darüber befand, dass ein von ihm gestellter Antrag auf Verfahrenskostenhilfe, der lediglich die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr hemmt, sich auch auf die Hemmung der Frist zur Einlegung der Beschwerde auswirkt. Der Senat sah den Irrtum ausnahmsweise für entschuldigbar an, da bei der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ein schon für das Beschwerdeverfahren unzuständiger Beamter des gehobenen Dienstes des DPMA durch seine fortwirkende unrichtige Sachbearbeitung bis hin zur Entscheidung und unrichtigen Auskunft beim Anmelder den irrigen Eindruck erweckt hatte, das Verfahren sei ordnungsgemäß und es sei bis zur Entscheidung über den Verfahrenskostenhilfeantrag nichts weiter zu veranlassen. Dies führte ursächlich dazu, dass der Anmelder es unterlassen hatte, fristgerecht Beschwerde einzulegen.

Obwohl es in der mündlichen Verhandlung an einem ordnungsgemäßen Nachweis der Bevollmächtigung fehlte, ließ der 23. Senat<sup>86</sup> den anwesenden Angestellten der Patentinhaberin, der kein Patentanwalt war, in entsprechender Anwendung des § 99 Abs. 1 i.V.m. § 89 ZPO, zur einstweiligen Verfahrensführung zu und setzte der Patentinhaberin eine Frist zur Beibringung einer ordnungsgemäßen Bevollmächtigung. Mit der nachgereichten Vollmachtssurkunde im Original erachtete der Senat den Verfahrensmangel der nicht ordnungsgemäßen Vertretung als geheilt. Die

Genehmigung wirkte dabei auf den Zeitpunkt der Verfahrenshandlung zurück, sodass die Anträge in der mündlichen Verhandlung als wirksam im Namen der Patentinhaberin gestellt anzusehen waren.

## VI. NICHTIGKEITSVERFAHREN

### 1. Nichtigkeitsgründe

Der 2. Senat<sup>87</sup> stellte fest, dass der für das nationale Nichtigkeitsverfahren bestehende Grundsatz, dass ein Verfahrensmangel im Patenterteilungsverfahren keinen mit der Nichtigkeitsklage angreifbaren Nichtigkeitsgrund darstellt, sondern als durch die rechtskräftige Patenterteilung geheilt gilt, in gleicher Weise auch für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente gilt. Eine mögliche fehlerhafte Behandlung einer Anmeldung als Teilanmeldung (i.S.v. Art. 76 EPÜ) zu der früheren Stammanmeldung bzw. eine mögliche rechtswidrige Bewilligung eines Korrekturantrags durch die Eingangsstelle sind daher durch die nachfolgende Patenterteilung geheilt worden. Der Senat schloss sich der Auffassung der Technischen Beschwerdekammer des EPA<sup>88</sup> an, dass einer als Teilanmeldung eingereichten europäischen Patentanmeldung entweder – wenn sie wie im vorliegenden Fall als Teilanmeldung behandelt wird – zwingend der Anmeldetag der Stammanmeldung zukommt, oder, wenn sie nicht als zulässige Teilanmeldung behandelt wird, kein Patenterteilungsverfahren in Gang gesetzt wird und ihr daher gar kein Anmeldetag zukommt.

Der 5. Senat<sup>89</sup> vertrat die Auffassung, dass das Patent mit der in der mündlichen Verhandlung ergänzten Fassung des Hilfsantrags 1 nicht in zulässiger Weise verteidigt werden kann, da es dem dort beanspruchten Gegenstand an der erforderlichen Deutlichkeit (Klarheit) im Sinn von Art. 84 EPÜ fehlt, die bei einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren

85 BPatG, Beschl. v. 2.9.2014 – 21 W (pat) 20/14.

86 BPatG, Beschl. v. 20.5.2014 – 23 W (pat) 4/11.

87 BPatG, Urt. v. 5.8.2014 – 2 Ni 34/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 78/14.

88 EPA, Beschl. v. 17.11.2011 – T 0600/08.

89 BPatG, Urt. v. 4.8.2014 – 5 Ni 10/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 83/14.

ebenfalls zu prüfen ist. Das Streitpatent betraf ein Verfahren und ein Instrument zur Analyse der Struktur und der Stabilität von mehrphasigen Gemischen oder zur Ermittlung der Struktur eines Gemisches. Das Merkmal „erste Detektionsmittel“ stellt dabei auf eine unbestimmte Anzahl von sog. ersten Detektionsmitteln ab, deren Anordnung und Verwendung im Rahmen der Messvorrichtung bei einem Detektionsschritt für einen Fachmann von der beanspruchten Messgeometrie her weder aus sich heraus zweifelsfrei klar noch in der Beschreibung der streitpatentgemäßen Lehre offenbart bzw. bestimmbar war.

In einem Nichtigkeitsverfahren betraf der Erfindungsgegenstand nach Patentanspruch 1 eine Fettabsaugvorrichtung, die eine Saugkanüle zum Absaugen von subkutanem Fett und ein in einem Gehäuse befindliches mechanisches Antriebselement umfasste, welches die Kanüle in der im kennzeichnenden Teil beschriebenen Weise bewegen soll, um durch die erzeugte Vibration die Ablösung des Fetts auszulösen. Als wesentliches Erfindungselement wurde hierbei in der Beschreibung auf die Bewegung der Kanüle abgestellt, die eine „Nutationsbewegung“ darstellen soll, wie im Streitpatent näher beschrieben wird. Nach Ansicht des 4. Senats<sup>90</sup> enthielt Patentanspruch 1 eine gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweiterte Lehre (bzw. aufgrund der Aufnahme eines einschränkenden Merkmals eine uneigentliche Erweiterung) dahingehend, dass ein Zwischenraum in einen Wirkzusammenhang mit dem Vibrationsanteil und einem erstmals einbezogenen Leistungserfolg, der Ablösung des Fettes, gesetzt wird, während in der Anmeldung nur ausgeführt wird, dass der Zwischenraum vorhanden ist, um die Nutationsbewegung zu erlauben. Der 4. Senat sah auch keine Möglichkeit, in Abweichung zur Rechtsprechung bei nationalen Patenten und der insoweit maßgeblichen Gesetzeslage nach dem PatG, die mit der uneigentlichen Erweiterung des Streitpatents verbundene Annahme einer unentrinn-

baren Falle im Hinblick auf Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ zu verneinen und das Streitpatent in der hilfsweise eingeschränkten Fassung mit einem sog. Rettungsdisclaimer zu erhalten.

Soweit sich die Klägerin auf einige Druckschriften für die Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit bezogen hat, sah sich der 4. Senat<sup>91</sup> nicht gehindert, diese Druckschriften auch in Bezug auf die Neuheit (Art. 54 EPÜ; § 3) zu bewerten. Nach bisheriger Rechtsprechung bildet auch bei EP-Patenten die fehlende Neuheit keinen eigenständigen Nichtigkeitsgrund, sondern nur einen unterschiedlichen rechtlichen Aspekt fehlender Patentfähigkeit<sup>92</sup>.

## 2. Kostenfragen

Der 3. Senat<sup>93</sup> entschied, dass im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent der Patentinhaber regelmäßig die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen hat; dies gilt aber nur, wenn er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben hat. Bezieht sich die gesamte vorgerichtliche Korrespondenz nur auf die Patentfähigkeit des Erzeugnisanspruchs und finden sich keine konkreten Ausführungen zu den Verfahrensansprüchen und zum Verwendungsanspruch, genügt dies nicht für eine ernsthafte konkrete Verzichtsaufforderung und Klageandrohung unter Nennung eines Nichtigkeitsgrundes. Die Kosten wurden daher im Ergebnis gegeneinander aufgehoben.

Nach Ansicht des 3. Senats<sup>94</sup> ergeht im Patentnichtigkeitsverfahren die Kostenentscheidung nach Klagerücknahme, bei der der Anlass zur Klage bereits vor Rechtshängigkeit weggefallen ist (§ 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO), in der Regel nicht auf Grund mündlicher Verhandlung. Der unterlegenen Partei wurden auch die Kosten der Nebenintervenientin auferlegt. Allein der Umstand, dass die Nebenintervention erst in einem sehr späten Verfahrensstadium erklärt wurde, erlaubt

90 BPatG, Urt. v. 8.4.2014 – 4 Ni 34/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 84/14.

91 BPatG, Urt. v. 12.11.2013 – 4 Ni 53/11 (EP).

92 Vgl. BGH, GRUR 2013, 1272, Tz. 36 – Trekkurbeleinheit.

93 BPatG, Urt. v. 3.6.2014 – 3 Ni 8/13. Berufung eingelegt: X ZR 89/14.

94 BPatG, Beschl. v. 5.5.2014 – 3 Ni 26/12 (EP).

noch nicht den Schluss, sie diene lediglich dem Zweck, Kosten zu verursachen und sei rechtsmissbräuchlich gewesen.

Zu den Voraussetzungen eines sofortigen Anerkenntnisses i.S.v. § 93 ZPO im Nichtigkeitsverfahren entschied der 2. Senat<sup>95</sup>, dass die Einleitung eines Beschränkungsverfahrens nach Art. 105 a EPÜ innerhalb der vorgerichtlich gesetzten Frist zum Verzicht auf das Patent kein die Kostenfolge nach § 93 ZPO auslösendes Anerkenntnis begründet. Ebenso wie eine beschränkte Verteidigung eines Streitpatents kann dieses von vornherein nur insoweit ein „Anerkenntnis“ i.S.d. § 93 ZPO darstellen, als es den mit dem Beschränkungsantrag bzw. der beschränkten Verteidigung nicht mehr verteidigten Teil des Streitpatents betrifft. Denn sowohl der Beschränkungsantrag als auch eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents führen im Ergebnis nur zu einer Teilaufgabe bzw. -vernichtung des Streitpatents, während der (regelmäßig weit überwiegende) Teil des Streitpatents in der sich aus dem Beschränkungsantrag bzw. der eingeschränkten Verteidigung ergebenden Fassung erhalten bleibt; ein die Kostenfolge auslösendes „Anerkenntnis“ liegt deshalb nicht vor.

In einem weiteren Nichtigkeitsverfahren hatte die Patentinhaberin und Beklagte nach Zurückweisung ihrer Berufung durch den BGH in vier Parallelverfahren mitgeteilt, dass die noch anhängige Klage in der Sache erledigt sei. Um „die Kostenfolge von Nr. 402 110 herbeizuführen“ erklärte sie ein Anerkenntnis. Die Klägerin erklärte daraufhin die Hauptsache für erledigt und beantragte, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der 2. Senat<sup>96</sup> erließ ein Anerkenntnisurteil, da die Beklagte keine Erledigungserklärung abgegeben hatte, sondern vorab ein Anerkenntnis zu der dann von der Klägerin abgegebenen Erledigungserklärung erklärt hatte. Somit lagen keine übereinstimmenden Erledigungserklärungen i.S.d. § 91a ZPO vor, sondern eine einseitige Erledigungserklärung durch die Klägerin. Durch die Bezugnahme auf die für Anerkenntnisurteile anzuwendende Nr. des Gebührenverzeichnis-

ses zum PatKostG und die ausdrückliche Verwendung des Begriffs „Anerkenntnis“ hatte die Beklagte hinreichend zum Ausdruck gebracht, dass sie die nach dem Urteil des BGH zu erwartende Erledigungserklärung der Klägerin anerkennen wollte. Prinzipiell kann jede begehrte Rechtsfolge und damit auch die Erledigungsfeststellung nach § 307 ZPO anerkannt werden, auch wenn es sich nicht um ein Leistungsbegehren handelt.

Der 4. Senat<sup>97</sup> entschied, dass auch bei einer sich am Verletzungsstreit orientierten Bemessung des Gebührenstreitwerts im Nichtigkeitsverfahren nach § 40 GKG auf die verfahrenseinleitende Antragstellung der jeweiligen Verfahren und das hierdurch bestimmte Drohpotential abzustellen ist, während nachträgliche Entwicklungen grundsätzlich die zu Beginn des Verletzungsverfahrens zu treffenden Wertungen über den Gegenstandswert unberührt lassen.

### 3. Vertagung

Der 4. Senat<sup>98</sup> stellte fest, dass die Geltendmachung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes im Verfahren vor dem Bundespatentgericht als Erweiterung des Angriffs hinsichtlich des Klagegrunds eine Klageänderung nach § 263 ZPO darstellt, unabhängig davon, ob sie einen bereits angegriffenen Patentanspruch betrifft oder nicht. Soweit die Klägerin zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung erstmals im Wege der zu Protokoll gegebenen Klageänderung geltend gemacht hat, ist dieser verspätete Angriff gemäß § 83 Abs. 4 nach Abwägung aller Gründe nicht zulässig. Die Versäumung der Frist ist durch die Klägerin auch nicht entschuldigt worden und hätte eine Vertagung nach § 227 Abs. 1 ZPO erforderlich gemacht. Diese fällt ebenfalls unter die Vorschrift des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und wird nach der Begründung des PatRModG bereits dann von der Regelung des § 83 Abs. 4 als umfasst angesehen, wenn der verspätete Angriff tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen lässt, die unmittelbar in der mündlichen Verhandlung

95 BPatG, Beschl. v. 10.4.2014 – 2 Ni 46/12 (EP).

96 BPatG, Urt. v. 7.8.2014 – 2 Ni 2/12 (EP) und 2 Ni 44/12 (EP).

97 BPatG, Beschl. v. 15.4.2014 – 4 Ni 24/12 (EP).

98 BPatG, Urt. v. 12.11.2013 – 4 Ni 53/11 (EP).

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu klären sind. Der Senat hat in einer etwa einstündigen Zwischenberatung nicht klären können, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt. Zudem hätte der Beklagten hierzu ausreichend rechtliches Gehör gewährt werden müssen, weshalb eine Vertagung zwingend erforderlich gewesen wäre.

In einem anderen Nichtigkeitsverfahren hatte der 4. Senat<sup>99</sup> die mündliche Verhandlung wiedereröffnet, um den Parteien deutlich zu machen, dass im Ergebnis trotz Erörterung der Hilfsanträge eine erfolgreiche Verteidigung des Streitpatents auf den erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hauptantrag möglich erscheine, und den Parteien nochmals Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Daraufhin wurde vom Senat eine Zustellung der Entscheidung an Verkündungs statt beschlossen. Der später schriftsätzlich gestellte Antrag der Nichtigkeitsklägerin auf erneute Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO wurde vom Senat abgelehnt aufgrund der Möglichkeit der Stellungnahme des Klägerevertreters auf den Hinweis des Senats, wovon er ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung auch Gebrauch gemacht hat. Im Zuge dieser Ausführungen hatte der Kläger nicht zum Ausdruck gebracht, dass er auf den Hinweis des Senats nicht unmittelbar und hinreichend reagieren konnte. Zudem handelte es sich bei dem Hauptantrag um einen nur äußerst geringfügig abgewandelten, bereits Ende 2012 gestellten Hilfsantrag, der der Klägerin hinreichend bekannt war und zu dem sie im Lauf der vielstündigen mündlichen Verhandlung auch Stellung genommen hatte.

#### 4. Insolvenz

Die Beklagte war zum Zeitpunkt der Zustellung der Nichtigkeitsklage im Register als Inhaberin des Streitpatents eingetragen, das bereits vor Zustellung der Nichtigkeitsklage durch Rechtsgeschäft mehrfach und zuletzt auf die neue Patentinhaberin übertragen worden war. Diese hatte aufgrund ihrer

Rechtsnachfolge die Nebenintervention erklärt sowie Widerspruch gegen die Nichtigkeitsklage eingelegt. Die Klägerin hat hilfsweise die Klage gegen die Nebenintervenientin als neue im Register eingetragene Patentinhaberin gerichtet. Die Beklagte und ursprüngliche Patentinhaberin, deren Inlandsvertreter die Klageschrift und sämtliche Schriftsätze der übrigen Beteiligten zugestellt worden sind, hat sich hierzu nicht geäußert. Der 3. Senat<sup>100</sup> entschied, dass die Klage zu Recht an die zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin eingetragene Beklagte, die zwischenzeitlich nach Durchführung des Insolvenzverfahrens gelöscht worden ist, zugestellt worden war. Die materiell-rechtliche Übertragung war zwar bereits vorher an die Nebenintervenientin erfolgt, erst nach Klageerhebung wurde aber die Umschreibung vollzogen. Dies beeinflusst nicht die passive Prozessführungsbefugnis der Beklagten, da im Patentnichtigkeitsverfahren § 265 Abs. 2 S. 1 ZPO analog anzuwenden ist und nicht auf den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Umschreibung abzustellen ist. Vorliegend ist demnach ein Parteiwechsel nicht erforderlich; die Rechtskraft der Entscheidung erstreckt sich auch auf den Rechtsnachfolger (§ 325 ZPO). Die Vertreter der Beklagten haben auch alle später im Verfahren zugestellten Schriftsätze für die Beklagte entgegengenommen, den Empfang bestätigt und nie eine noch bestehende Vertretungsmacht bestritten. Damit haben sie deutlich gemacht, noch für die Beklagte tätig zu sein. Die Vertretungsmacht der Bevollmächtigten der Beklagten ist auch nicht durch die Löschung im Register und die Eintragung der Vertreter der Nebenintervenientin im Patentregister entfallen. Zwar bestimmt § 30 Abs. 3 S. 2, dass ein früherer Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigter berechtigt und verpflichtet bleibt, solange eine Änderung nicht eingetragen ist. Jedoch wird diese Regelung von der spezielleren Vorschrift des § 25 modifiziert, wonach eine Beendigung der Vertretung durch den Inlandsvertreter (und die Übernahme der Vertretung) angezeigt werden muss, was

99 BPatG, Urt. v. 15.4.2014 – 4 Ni 18/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 66/14.

100 BPatG, Urt. v. 17.12.2013 – 3 Ni 31/11 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 50/14.



hier nicht geschehen ist. Das Nichtigkeitsverfahren ist nicht durch die Insolvenz der Beklagten und auch nicht nach § 240 ZPO unterbrochen, weil das Insolvenzverfahren bereits beendet ist. Die Erklärung der Klägerin, mit der sie die Klage nunmehr gegen die Nebenintervenientin richtet und die Erklärung in der mündlichen Verhandlung, sie stelle den Antrag nur hilfsweise für den Fall, dass die Klage gegen die ursprüngliche Beklagte unzulässig sein sollte, hat zu keiner Parteiänderung auf Seiten der Beklagten geführt. Hält man eine solche bedingte Erklärung für zulässig, ist für einen Wechsel der Beklagten, der als Klageänderung anzusehen ist, gemäß § 265 Abs. 2 ZPO die Zustimmung des bisherigen Beklagten erforderlich, an der es vorliegend aber fehlt. Die Nebenintervention ist zulässig, weil die Nebenintervenientin als Rechtsnachfolgerin der Beklagten ein berechtigtes Interesse am Ausgang des Prozesses hat (§ 66 Abs. 1 ZPO).

## 5. Sonstiges

Erweist sich nach Ansicht des 4. Senats<sup>101</sup> die Lehre des Streitpatents bei einer ausschließlich beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren als nicht

patentfähig, kann die Frage der Zulässigkeit der Selbstbeschränkung dahinstehen. Der Senat teilte insoweit nicht die in der Literatur vertretene Auffassung, dass bei einer ausschließlich beschränkten Verteidigung des Streitpatents zwingend die erteilte Fassung zu untersuchen sei, falls sich sämtliche verteidigten Anspruchsfassungen als unzulässig geändert erweisen<sup>102</sup>.

Der 4. Senat<sup>103</sup> stellte fest, dass der Wechsel eines Richters oder einer Richterin an einen anderen Spruchkörper desselben Gerichts nach Erlass der Entscheidung nicht dazu führt, dass diese an der Mitwirkung bei der Tatbestandsberichtigung nach § 96 PatG verhindert sind.

Der im Nichtigkeitsverfahren gestellte Hilfsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit (Wirkungslosigkeit) eines deutschen Patents mit der Begründung, dieses sei wegen des Verbots des Doppelschutzes gemäß Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG unwirksam, ist nach Auffassung des 1. Senats<sup>104</sup> unzulässig. Für die Feststellung der Wirkungslosigkeit eines deutschen Patents gegenüber einem europäischen Patent gemäß Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG besteht nach der ersatzlosen Streichung der Vorschrift über das Verfahren zur Feststellung der Wirkungslosigkeit eines mit einem europäischen übereinstimmenden deutschen Patents gemäß Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG mit Wirkung vom 1.6.1992 (Art. 15 Abs. 2, Art. 6 Nr. 5, 2. GPatG) keine Rechtsgrundlage mehr, und zwar unabhängig von der dahinterstehenden Intention des Gesetzgebers.

Der 3. Senat<sup>105</sup> stellte fest, dass das Gericht trotz eines entsprechenden Antrags nicht gezwungen ist, sich eines Sachverständigen zu bedienen, wenn es die erforderliche Sachkunde selbst besitzt und sich diese durch Studium der Fachliteratur selbst beschaffen kann. Die technischen Richter können nach ihrer Ernennung auf allen Gebieten der Technik als Richter mitwirken, sie sind nicht auf das Gebiet ihrer speziellen Sachkunde beschränkt.

101 BPatG, Urt. v. 6.5.2014 – 4 Ni 22/12 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 90/14.

102 Im Anschluss an BPatG, GRUR 2009, 145 – Fentanylpflaster.

103 BPatG, Urt. v. 27.2.2014 – 4 Ni 38/11 (EP). Berufung eingelegt: X ZR 19/14.

104 BPatG, Urt. v. 8.10.2013 – 1 Ni 7/12.

105 BPatG, Urt. v. 3.6.2014 – 3 Ni 8/13. Berufung eingelegt: X ZR 89/14.

## Gebrauchsmusterrecht

In einem Beschwerdeverfahren lag dem Streitgebrauchsmuster in seiner verteidigten Fassung die Aufgabe zu Grunde, einen trockenen, pulverförmigen Fliesenkleber mit einem effizienten und gegenüber dem Stand der Technik verbesserten System bereitzustellen, durch das die Staubbildung des Fliesenklebers ohne Beeinträchtigung der Verarbeitbarkeit und Anwendungseigenschaften reduziert bzw. verhindert wird. Der 35. Senat<sup>106</sup> stellte fest, dass sich der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe nicht nur auf dem Gebiet der Fliesenkleber, sondern allgemein auf dem Gebiet der trockenen, pulverförmigen bauchemischen Produkte auf Zementbasis umschauen wird. Aus diesen sachlich naheliegenden Gebieten kann die technische Lehre entnommen werden, dass Kohlenwasserstoffgemische wie z.B. Mineralöl und Paraffinöl, als Entstaubungsadditive in verschiedensten bauchemischen Produkten auf Zementbasis eingesetzt werden könnten. Wie das Streitgebrauchsmuster einleitend ausführt, ist am Prioritätstag das Problem der Staubbildung bauchemischer Produkte wie Fliesenkleber bekannt gewesen; diesbezüglich sind bereits zahlreiche Versuche zur Verminderung bzw. Unterbindung der Staubbildung beschrieben gewesen, so dass das Auffinden dieser Aufgabe den erfinderischen Schritt nicht begründen kann. Es lag für den Fachmann, der mit der Herstellung und Anwendung von Fliesenklebern befasst und vertraut ist, nahe, sich auf der Suche nach verbesserten Rezepturen zunächst mit bekannten Zusammensetzungen zu befassen und diese auf Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen.

In einem weiteren Beschwerdeverfahren ging das Streitgebrauchsmuster von der Aufgabe aus, einen kathodischen Korrosionsschutz für Stahlbleche zu schaffen, die einer Umformung und Härtung unterworfen sind. Die in den verteidigten Schutzansprüchen verwendeten Begriffe „im Wesentlichen“ und/

oder „etwa“ sowie die für die Legierungselemente des Stahlbands vorgesehenen Konzentrationsbereiche führten nach Auffassung des 35. Senats<sup>107</sup> nicht dazu, dass die Gegenstände der verteidigten Anspruchsfassung nach Hauptantrag unklar und damit nicht eindeutig identifizierbar sind, was wiederum dazu führen würde, dass der Fachmann diese Gegenstände nicht nacharbeiten könne. Ein Lösungsgrund der mangelnden Klarheit ist weder aus § 15 GebrMG zu entnehmen noch aus dem Patentrecht bekannt. Zwar mögen die beanstandeten Begriffe dazu führen, dass unter die Schutzansprüche eine sehr große Zahl von Gegenständen fällt. Wenn ein Anspruchsmerkmal breit gefasst ist, handelt es sich dabei aber nicht um eine Frage der Klarheit, sondern der Neuheit und des erfinderischen Schritts. Der Ausführbarkeit der technischen Lehre steht auch nicht entgegen, dass die darin enthaltenen Verallgemeinerungen Erzeugnisse mit einschließen, die bislang noch nicht aufgefunden wurden. Der Schutz muss nicht auf Ausführungsformen beschränkt sein, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden; es dürfen vielmehr Verallgemeinerungen vorgenommen werden.

Der Anmelder eines Gebrauchsmusters hatte die Anmeldegebühr in Höhe von 40 Euro entrichtet und zugleich beantragt, ihm hiervon 10 Euro zu erstatten, weil bei einer elektronischen Einreichung seiner Anmeldung unter Verwendung der Software DPMA-direkt, die nur das kommerziell vertriebene Betriebssystem Windows unterstütze, lediglich eine Amtsgebühr von 30 Euro zu zahlen gewesen wäre. Der 35. Senat<sup>108</sup> wies die Beschwerde zurück und führte aus, der Anmelder habe nicht konkret und substantiiert dargelegt, dass er seine Anmeldung elektronisch einreichen wollte, welche technischen Systeme er dafür hätte einsetzen können und warum diese technischen Systeme des Anmelders nicht mit den vom Patentamt unterstützten Betriebssystemen kompatibel waren. Selbst wenn er im Zeitpunkt der Anmeldung

106 BPatG, Beschl. v. 29.10.2013 – 35 W (pat) 412/12.

107 BPatG, Beschl. v. 25.3.2014 – 35 W (pat) 428/12.

108 BPatG, Beschl. v. 17.6.2014 – 35 W (pat) 25/13. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: X ZB 8/14.



über technische Einrichtungen für den elektronischen Rechtsverkehr verfügte, deren Betriebssysteme jedoch mit denjenigen vom Patentamt unterstützten nicht kompatibel waren, ist der vom Anmelder geltend gemachte Erstattungsanspruch gegenüber dem DPMA nicht begründet. Eine Verpflichtung des DPMA, alle auf dem Markt befindlichen Betriebssysteme zu unterstützen, ist nicht erkennbar: Bei der technischen Organisation elektronischer Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte muss das DPMA u. a. Sicherheitsaspekte und die Besonderheiten der verschiedenen Schutzrechte berücksichtigen und seine Verwaltungsentscheidungen an Praktikabilität und Kosteneffizienz orientieren, weshalb es genügen könnte, wenn das DPMA gängige Betriebssysteme unterstützt, die sowohl in Deutschland als auch international einen hohen Verbreitungsgrad haben.

## Sortenschutzrecht

Die Antragstellerin hatte Antrag auf Sortenschutz für die Pflanze „Clematis florida“ (Waldrebsorte) mit der Bezeichnung „fond memories“ gestellt, den das Bundessortenamt wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen hat, was das BPatG bestätigte. Auf die eingelegte Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der BGH den Beschluss des BPatG aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen<sup>109</sup>. Der 36. Senat<sup>110</sup> hat die Zurückweisung des Sortenschutzantrags als zu Unrecht erfolgt erachtet und die Sache an das Bundessortenamt zur Fortsetzung des Eintragungsverfahrens zurückverwiesen. § 6 Abs. 1 SortSchG ist völkerrechtskonform dahingehend auszulegen, dass eine Sorte als neu gilt, wenn Pflanzen oder Pflanzenteile der Sorte mit Zustimmung des Berechtigten oder seines Rechtsvorgängers vor dem Antragstag nicht oder nur innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr im Inland oder von vier Jahren (bei Reben und Baumarten sechs Jahren) im Ausland zu gewerblichen Zwecken an andere abgegeben worden sind.

*Ingrid Kopacek<sup>111</sup>, Dr. Wolfgang Morawek<sup>112</sup>*

109 BGH, GRUR 2014, 355.

110 BPatG, Beschl. v.5.9.2014 – 36 W (pat) 1/10.

111 Richterin am BPatG, München.

112 Vorsitzender Richter am BPatG, München.

# Markenrecht

## I. NICHKONVENTIONELLE MARKENFORMEN

### 1. Abstrakte Farbmarken

Abstrakte Farbzeichen werden durch die Bezeichnung der beanspruchten Farbe nach einem international anerkannten Farbklassifikationssystem und Vorlage eines Farbmusters eindeutig graphisch dargestellt. Bei Farbkombinationen ist zusätzlich die Angabe der räumlichen Anordnung und des quantitativen Verhältnisses erforderlich. Abstrakten Farben und Farbkombinationen fehlt regelmäßig die Schutzfähigkeit, weil der Verbraucher nicht gewohnt ist, allein aus der Farbe auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu schließen. Unterscheidungskraft kommt nur unter außergewöhnlichen Umständen in Betracht, nämlich wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind. Andernfalls kann Schutz nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung erreicht werden.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 3 Abs. 3 Markenrichtlinie ist Voraussetzung für eine solche durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit einem konkreten Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt<sup>1</sup>. Die Prüfung, ob das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch konkrete und verlässliche Informationen belegt ist, obliegt dem nationalen Amt bzw. Gericht, wobei eine Gesamtschau sämtlicher relevanter Gesichtspunkte geboten ist<sup>2</sup>. In besonders schwierig zu beurteilen-

den Fällen können auch Verbraucherbefragungen nach Maßgabe des nationalen Rechts erfolgen<sup>3</sup>. Die Verkehrsdurchsetzung kann jedoch nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z.B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden<sup>4</sup>. Einen starren Mindestprozentsatz von 70 % bei konturlosen Farbmarken, wie ihn das BPatG<sup>5</sup> gefordert hatte, hat der EuGH<sup>6</sup> daher als nicht richtlinienkonform abgelehnt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann – sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen – die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden<sup>7</sup>.

Nach der EuGH-Entscheidung vom 19. Juni 2014 zu Sparkassen-Rot muss auch im Lösungsverfahren der **Markeninhaber** die Verkehrsdurchsetzung nachweisen<sup>8</sup>. Demgegenüber hat der BGH bisher dem **Löschungsantragsteller** diese Beweislast auferlegt<sup>9</sup>. Die Bedeutung der EuGH-Entscheidung zu Sparkassen-Rot für die Feststellungslast bei der Verkehrsdurchsetzung nach deutschem Markenrecht hat der BGH noch offen gelassen<sup>10</sup>.

#### Originäre Schutzfähigkeit



Inländischer Schutz wurde der im Dezember 2004 international registrierten konturlosen Farbmarke „Blau“ (Pantone 296C)<sup>11</sup> gewährt. Sie verfüge ausnahmsweise über originäre Unterscheidungskraft. Denn bei den beanspruchten „Rohr- motoren zum Antrieb von Rollläden, Jalousien, (Gara- gen-)Toren und Ähnlichem“ handele es sich um eine spezifische Warengruppe mit einem engen Anwendungsspektrum, die sich nahezu ausschließlich an professionelle Installateure und Monteure richte. Da die Rohrmotoren nach dem Einbau nicht mehr sichtbar

1 EuGH, GRUR 2014, 776, 778 Rn. 38 ff. – Oberbank ua/DSGV [Sparkassen-Rot]; 2002, 804, 808 Rn. 64 f. – Philips.

2 EUGH a. a. O. – Sparkassen-Rot; GRUR 1999, 723, 727 Rn. 49, 54 – Chiemsee.

3 EUGH a. a. O. Rn. 43 – Sparkassen-Rot; a. a. O. Rn. 53 – Chiemsee.

4 EUGH a. a. O. Rn. 44, 48 f. – Sparkassen-Rot; a. a. O. Rn. 62 – Philips.

5 BPatG, GRUR 2013, 844 – Sparkassen-Rot.

6 EUGH a. a. O. Rn. 49 – Sparkassen-Rot.

7 BGH, GRUR 2014, 483, 486 Rn. 34 – test m. w. N.

8 EUGH a. a. O. Rn. 68 – 74.

9 BGH, GRUR 2014, 483, 486 Rn. 38 – test m. w. N.; 2014, 565, 566 Rn. 18 – smartbook.

10 BGH, GRUR 2014, 1101, 1102 Rn. 19 – Gelbe Wörterbücher.

11 BPatG, Beschl. v. 30.4.2014 – 28 W (pat) 59/12, für Waren der Kl. 7.

seien, diene die blaue Farbe nicht als optisches Gestaltungsmittel. Auf dem Fachmarkt für Rohrmotoren sei man zum maßgeblichen Registrierungszeitpunkt vielmehr an die herkunftshinweisende Funktion farbiger Produkte gewöhnt. Dies belegten u. a. die Auskunft des Bundesverbandes der einschlägigen Branche sowie Prospekte und Anzeigen in entsprechenden Fachzeitschriften.

### Schutzfähigkeit aufgrund von Verkehrsdurchsetzung



Die abstrakte Farbmarke „Raps-gelb“ (RAL 1021)<sup>12</sup> wurde nicht gelöscht. Zwar habe ihr schon bei der Anmeldung im Dezember 2004 originäre Unterscheidungskraft gefehlt, weil auch im überschaubaren

Bereich gedruckter Branchentelefonbücher das Publikum den Farbton Raps-gelb nur als eine dekorative Abstufung der als Gestaltungsmittel geeigneten, auffälligen und „warmen“ Farbe Gelb wahrnehme. Aber sie sei – wie schon im Eintragungsverfahren<sup>13</sup> angenommen – als verkehrsdurchgesetzt anzusehen. Zweifel an der Eignung eines demoskopischen Gutachtens (beschränkt aussagekräftige Anzahl der Befragten, nicht eindeutig auf eine konturunabhängige Farbe bezogene Fragestellung, Frage nach Tatsachenwissen statt nach wertender Wahrnehmung, mögliche Fehlzuordnungen) trügen nicht die Feststellung fehlender Verkehrsdurchsetzung, wenn diese bei einer Gesamtschau im Bereich des Möglichen erscheine. Dabei reiche der ermittelte Durchsetzungsgrad von maximal 55,2 % (ohne Fehlertoleranz) aus. Höhere Anforderungen drohten die Regelung des § 8 Abs. 3 MarkenG zu entwerfen<sup>14</sup>. Den Interessen der Mitbewerber werde regelmäßig dadurch Rechnung getragen, dass das Erreichen dieses Durchsetzungsgrades umso nachhaltigere Anstrengungen erfordere, je eher ein Zeichen als beschreibende Angabe oder als dekoratives Gestal-

tungsmittel verstanden werde. Eine Ermittlung der Verkehrsmeinung zu dem über fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt sei angesichts der natürlichen Grenzen des Erinnerungsvermögens ungeeignet, verwertbare Angaben zu gewährleisten. Eine aktuelle Befragung von Amts wegen lasse wegen wesentlicher Strukturveränderungen im betroffenen Marktsegment keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Verkehrsauffassung im Dezember 2004 zu. Die über Internet verfügbaren Mittel zur Recherche von Kontaktdaten hätten nicht nur das Nutzerverhalten massiv verändert, sondern auch zur Etablierung einer Vielzahl neuer Anbieter und einer geänderten personellen Zusammensetzung der Verkehrskreise geführt. Die Feststellungslast für das Vorliegen eines Eintragungshindernisses trage der Lösungsantragsteller<sup>15</sup>. Eine Umkehr der Beweislast komme allenfalls dann in Betracht, wenn die Tatsachenangaben keinen beträchtlichen Durchsetzungsgrad erwarten ließen oder wenn den Anmelder an der fehlerhaften Feststellung der Verkehrsdurchsetzung eine erkennbare Schuld treffe (Manipulation, falscher Tatsachenvortrag, Befragung ohne Abstimmung mit DPMA oder BPatG).

## 2. Dreidimensionale Marken

Dreidimensionalen Zeichen fehlt die Schutzfähigkeit, wenn es sich nur um eine naturgetreue Wiedergabe der Ware, die Verkörperung eines im Vordergrund stehenden Begriffsinhalts oder einfache, der Ästhetik dienende Gestaltungsmerkmale handelt. Unterscheidungskraft können sie nur erlangen, wenn sie charakteristische Merkmale aufweisen, die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen.

### Eintragungsverfahren

#### *Schutzfähig*

Bei dem dreidimensionalen Zeichen „starres Endoskop“<sup>16</sup> greife der Schutzausschließungsgrund des

12 BPatG, Beschl. v. 19.11.2013 – 27 W (pat) 91/11, für Waren der Kl. 16 und Dienstleistungen der Kl. 41. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu den Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken sowie zur Beweislast im Lösungsverfahren nach fälschlich festgestellter Verkehrsdurchsetzung. Sie wurde eingelegt: I ZB 39/14.

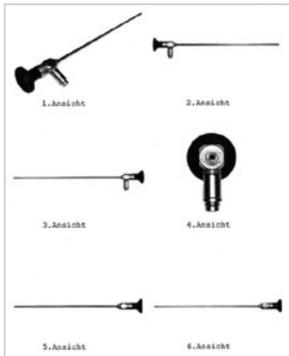
13 BPatG, GRUR 2009, 170.

14 So auch EUGH, GRUR 2014, 776, 779 Rn. 49 – Sparkassen-Rot; a. A. BPatG, GRUR 2013, 844 – Sparkassen-Rot; GRUR 2014, 185 – Blau (Pantone 280 C), vgl. Kopacek/Kortge, JB BPatG 2013, GRUR 2014, 311 f.

15 So auch BGH a. a. O. – test und – smartbook; a. A. EUGH a. a. O. Rn. 74 – Sparkassen-Rot.

16 BPatG, Beschl. v. 7.5.2014 – 28 W (pat) 19/11, für „chirurgische und medizinische Instrumente und Apparate, nämlich Endoskope“.

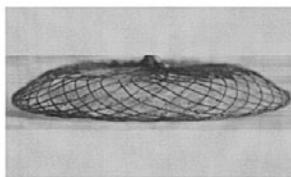
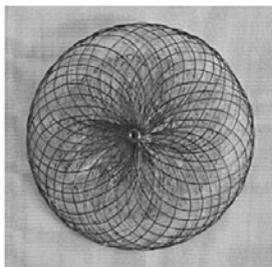
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ein, weil das würfelförmig ausgestaltete Mittelstück zwischen Schaft und Okular mit den abgerundeten Kanten und dem besonderen Schliff keine technische, sondern eine



rein ästhetische und frei variierbare Funktion erfülle. Da dieses in erster Linie dekorativ wirkende Merkmal aber nicht deutlich aus dem Rahmen der gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt auf dem Markt medizinischer Endoskope falle, fehle dem Formzeichen Unterscheidungskraft

von Haus aus. Dieses Schutzhindernis sei jedoch seit Februar 2014, dem Zeitpunkt der Verkehrsbefragung, aufgrund des ermittelten Durchsetzungsgrades von 53 % hinreichend überwunden.

*Nicht schutzfähig*

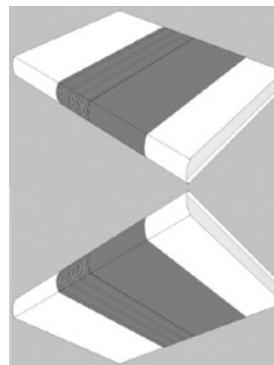


Die Löschung der dreidimensionalen Marke „Okkluder“<sup>17</sup> wurde bestätigt. Mit ihrer kreisrunden Form und dem rosettenförmigen Geflecht bestehe sie ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der kreisrunde Querschnitt

dieses medizinischen Implantats zum Verschluss von Blutgefäßen oder Shuntverbindungen, insbesondere

im Bereich der Herzscheidewand, nutze den runden Querschnitt des Einführungskatheters optimal aus, ermögliche die Verwendung eines kleinen Katheters, verhindere durch das Fehlen von Ecken Perforationen und Ermüdungsbrüche und überlappe den Defekt bestmöglich. Die rosettenförmige Ausgestaltung optimiere die Verschlusseigenschaften, weil die Vielzahl der Drähte als „Rankhilfe“ für das umwachsende Gewebe diene. Ein über die technische Wirkung hinausgehender gestalterischer Überschuss liege nicht vor, weil sich das vermeintlich charakteristische Geflecht erst im Körper entfalte und der Patient das Implantat nicht unter Ästhetikgesichtspunkten auswähle.

Für nicht schutzfähig erachtet wurde auch das dreidimensionale Zeichen „Bucheinband mit umlaufendem Streifenmuster (schwarz-weiß)“<sup>18</sup>, weil es vom Publikum für die beanspruchten Druckereierzeugnisse sowie Druck- und Verlagsdienstleistungen nur als konventionell gestaltetes Buch ohne charakteristische, herkunftshinweisende Merkmale wahrgenommen werde. Bei der dekorativen Gestaltung von Buchein-



bänden würden häufig und in vielen Varianten umlaufende Streifen oder Balken verwendet. Auch die Anordnung mehrerer Balken übereinander oder deren Binnenstrukturierung durch feine Linien seien bekannte Stilmittel. Selbst eine wesentliche Veränderung der Blickentfernung oder -richtung

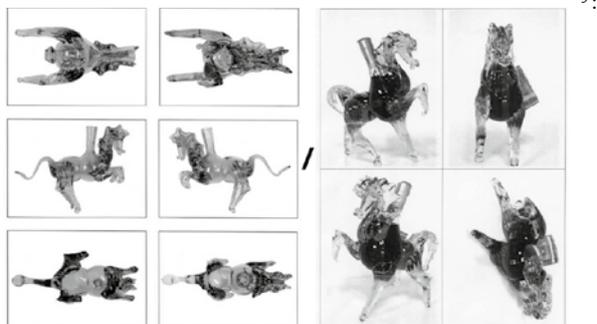
vermittele keinen über eine – erwartungsgemäß – zunehmend ungenauere Wahrnehmung der einzelnen Linien hinausgehenden ungewöhnlichen visuellen Effekt.

17 BPatG, Beschl. v. 7.5.2014 – 28 W (pat) 23/13, für „ärztliche Apparate und Instrumente, nämlich Okkluder und Stöpsel“.

18 BPatG, Beschl. v. 29.7.2014 – 27 W (pat) 520/14, für Waren der Kl. 16 und Dienstleistungen der Kl. 40, 41.

### Widerspruchsverfahren

Die Verwechslungsgefahr wurde verneint:



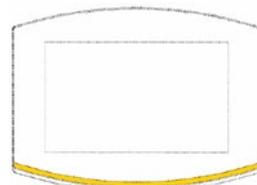
Die dreidimensionale Widerspruchsmarke habe nur eine geringe Kennzeichnungskraft, weil auf dem Warengebiet alkoholischer Getränke seit langem eine Vielzahl verschiedenster Flaschenformen Verwendung finde. Erst die konkrete Form eines „Dressurpferdes“ habe der älteren Marke ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verschafft. Die Unterschiede, ein sich aufbäumendes Pferd mit dünnem Schweif einerseits und ein schreitendes Dressurpferd mit buschigem Schwanz andererseits, reichten zum Ausschluss von Verwechslungsgefahr aus, zumal es sich um Sammlerstücke handele, denen ein hoher Grad an Aufmerksamkeit entgeggebracht werde.

### 3. Positionsmarken

Bei der Positionsmarke ist ein bestimmtes Element auf einer Ware oder einem Warenteil in stets gleichbleibender Platzierung sowie in gleichbleibender Form und Größe angebracht. Schutzgegenstand dieser Marke ist die kennzeichnende Positionierung des Zeichens auf dem Produkt. Ein Positionszeichen ist meist durch eine Abbildung, auf der der Positionsträger nur skizzenhaft, z.B. durch Strichzeichnungen, wiedergegeben wird, und eine ergänzende Beschreibung grafisch darstellbar. Schutzzfähigkeit kommt einem solchen

Zeichen zu, wenn entweder das positionierte Element, dessen Positionierung oder die Kombination so ungewöhnlich sind, dass sie auf einen bestimmten Anbieter hinweisen, und sich nicht in einer beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfen.

#### Bestimmtheit



Die Anmeldung des Positionszeichens „Gelber Sartorius-Bogen“<sup>20</sup> entspreche den Bestimmtheitsanforderungen für die Wiedergabe einer Marke (§ 32 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG). Es bestehe „aus einem am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit angebrachten, sich über deren gesamte Breite erstreckenden, nach oben offenen, gelben Bogen“. Nach dem Warenverzeichnis seien alle Maschinen, Apparate und Geräte mit einer einzigen, nicht kreisrund ausgestalteten und optisch von den jeweils übrigen Warenbestandteilen deutlich abgrenzbaren, elektronischen Anzeigeeinheit ausgestattet. Damit sei ein konkret definierter Bestandteil dieser Waren<sup>21</sup>, nämlich die Anzeigeeinheit, ausreichendes Bezugsobjekt für die Bestimmung der relativen Größe des gelben Bogens. Da dieser sich über die gesamte Breite der Anzeigeeinheit erstreckte, ergäben sich dessen Proportionen in Breite und Höhe aus einer verständigen Zusammenschau der Beschreibung mit der grafischen Darstellung dahingehend, dass dieser sich auch in seiner Dicke entsprechend proportional zur Änderung der Höhe der Anzeigeeinheit verändern solle<sup>22</sup>. Bei aufmerksamer Beobachtung könne auch der Zeichnung entnommen werden, dass der gelbe Bogen am unteren Rand der Anzeigeeinheit positioniert sei. Denn die Anzeigeeinheit knicke an ihrer unteren Begrenzung dreidimensional nach unten, weise also eine Kante auf, deren abknickender Teil nicht mehr zum gelben Bogen gehöre, sondern das untere Ende der Anzeigeeinheit bilde.

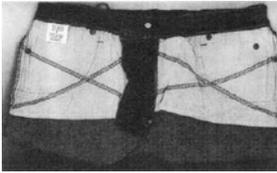
19 BPatG, Beschl. v. 2.7.2014 – 26 W (pat) 538/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Glaswaren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Betrieb einer Importagentur“; die Widerspruchsmarke für „Figuren (Statuetten) aus Porzellan, Ton oder Glas; Flaschen; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Betrieb einer Importagentur“.

20 BPatG, Beschl. v. 22.5.2014 – 30 W (pat) 526/12, für Waren der Kl. 7, 9, 10, 11.

21 Nicht nur die Ware als Ganzes könne Bezugsobjekt für die Positionsmarke sein: so auch BPatGE 42, 7 – 12 – Blaue Linie auf Rohr; Klein, GRUR 2013, 456; a. A. Bingener, MarkenR 2004, 377, 379.

22 In der Entscheidung BPatG 29 W (pat) 19/08 – Schultütenspitze seien anders als hier die Dimensionen des Bezugsobjekts wegen dessen nur teilweiser Abbildung nicht erkennbar gewesen.

### Schutzfähigkeit

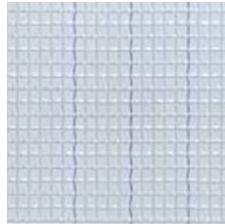


Das Positionszeichen „zwei sich kreuzende Doppelnähte auf der Rückseite vorderer Hosen- oder Rocktaschen“<sup>23</sup> verfüge nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es weise kein von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweichendes Gestaltungsmerkmal auf, insbesondere sei dessen Positionierung nicht ungewöhnlich. Es handle sich um schlichte, nicht symmetrisch gestaltete Linien, in denen die Verkehrskreise weder den Buchstaben „X“ noch eine römische Zahl erkennen würden. Es sei zudem branchenüblich, auf und in Kleidungsstücken (Doppel-) Nähte anzubringen, die z. B. verstärkend wirken können. Deshalb rechne das relevante Publikum mit solchen Nähten gerade an versteckten Positionen von Kleidungsstücken.

Das Positionszeichen „zwei sich kreuzende Doppelnähte auf der Rückseite vorderer Hosen- oder Rocktaschen“<sup>23</sup> verfüge nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es weise kein von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweichendes Gestaltungsmerkmal auf, insbesondere sei dessen Positionierung nicht ungewöhnlich. Es handle sich um schlichte, nicht symmetrisch gestaltete Linien, in denen die Verkehrskreise weder den Buchstaben „X“ noch eine römische Zahl erkennen würden. Es sei zudem branchenüblich, auf und in Kleidungsstücken (Doppel-) Nähte anzubringen, die z. B. verstärkend wirken können. Deshalb rechne das relevante Publikum mit solchen Nähten gerade an versteckten Positionen von Kleidungsstücken.

## 4. Kennfadenmarken

Die Kennfadenmarke schützt (farbige) Fäden oder Streifen, die in Textilien oder auf Kabeln, Drähten, Schläuchen, Glasstäben und -röhren etc. eingewirkt, eingewoben, eingegossen oder auf sonstige Weise mit dem Produkt fest verbunden sind und sich aufgrund der festzustellenden Kennzeichnungsgewohnheiten als Herkunftshinweis eignen. Kennfadenschutz ist nur in solchen Branchen zulässig, in denen eine Kennzeichnung der Ware nur durch bestimmte fortlaufende Muster gewährleistet werden kann. Als besondere Art der dreidimensionalen Marke kommt der Kennfadenmarke Unterscheidungskraft jedoch nur dann zu, wenn sie auf dem betreffenden Warenssektor eine charakteristische Gestaltung aufweist, die über einfache geometrische Formen und übliche dekorative Elemente erheblich hinausgeht.



Als schutzfähig angesehen wurde das Kennfadenzeichen<sup>24</sup> mit der Beschreibung „Die Kennfäden haben die Farbfolge blau, weiß, weiß, weiß, weiß, blau“ für Glasfasergewebe. Ermittlungen von Amts wegen,

insbesondere Befragung von Fachverbänden, Prüfinstituten und Unternehmen, hatten ergeben, dass es bereits zum Anmeldezeitpunkt 2008 in der technischen Textilbranche üblichen Gepflogenheiten entsprochen habe, Kennfäden als Hinweis auf den Hersteller der gekennzeichneten Produkte zu verwenden. Die konkret beanspruchte Darstellung hebe sich erheblich von branchenüblichen Warenformen ab.

## II. WORTMARKEN, WORT-/BILD-MARKEN, BILDMARKEN

### 1. Fremdsprachige Begriffe

#### Schutzfähig

Der englische Begriff „Opulence“<sup>25</sup> könne neben „Opulenz, Fülle“ auch „Stättlichkeit, Prunk“ bedeuten. Eine aufwändige und prunkvolle Gestaltung wiesen „Wasserleitungsgeräte; Bürsten, Pinsel (...); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)“ nicht auf.

„Selecta“<sup>26</sup> sei mit „die Ausgewählte“, „die Erlesene“ zu übersetzen und eigne sich zwar grundsätzlich auch im Inland zur Beschreibung von Waren, da es den Welthandelsprachen Spanisch und Portugiesisch entstamme. In keiner der beiden Sprachen werde es jedoch in Alleinstellung, sondern vielmehr nur zusammen mit einem weiteren Begriff gebraucht. Das Hinzudenken z. B. von „qualidade“/„Qualität“ sei

23 BPatG, Beschl. v. 14.1.2014 – 27 W (pat) 508/13, für „Bekleidungsstücke, nämlich Hosen und Röcke“.

24 BPatG, Beschl. v. 16.12.2014 – 24 W (pat) 34/11, für „Gewebe und gewirkte Stoffe aus Glasfasern und Glasfasergarnen, speziell zur Verstärkung von Kunststoff, Kautschuk, Metallen, Bitumen, Gips und Papier, alle vorgenannten Waren für textile Zwecke“; vgl. ebenso BPatG, Beschl. v. 16.12.2014 – 24 W (pat) 33/11 – Kennfadenmarke „blau weiß weiß blau“ mit identischem Verzeichnis.

25 BPatG, Beschl. v. 26.3.2014 – 26 W (pat) 551/11.

26 BPatG, Beschl. v. 13.2.2014 – 30 W (pat) 47/12, für „Brillen, Brillengestelle und deren Einzelteile, Brillenfassungen und deren Einzelteile, Brillengläser, Sonnenbrillen, Sport- und Skibrillen, Brillenetuis“.

wegen des Verbots einer analysierenden Betrachtungsweise unzulässig.

#### *Nicht schutzfähig*

Der international registrierten Marke „**MIOD**“<sup>27</sup> wurde der Schutz im Inland verweigert. Das polnische Wort für „Honig“, das in der Transkription auch dem russischen, klanglich identischen Ausdruck „**Мёд**“ entspreche, sei freihaltebedürftig. Im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Polen und Deutschland werde die Bezeichnung im Fachhandel zur Etikettierung, Bewerbung und Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie ihres Wirk- und Inhaltsstoffes benötigt.

„**Lupinar**“<sup>28</sup> bedeute – wengleich nicht im Duden verzeichnet – in mehreren Welthandelsprachen „Bordell“ und werde vom Fachverkehr auch zwanglos in dieser Bedeutung verstanden.

## 2. Buchstaben und Zahlen

Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen sind nicht schutzfähig, wenn sie sachbezogene Abkürzungen darstellen oder branchenbedingt nur als Typen-, Serien- oder technische Standardbezeichnungen verstanden werden. Nach dem Urteil des EuGH zu den Wortzeichen „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“<sup>29</sup> fehlt die Unterscheidungskraft, wenn bei einer Wortfolge die Buchstabenfolge nur als Abkürzung einer voran- oder nachgestellten beschreibenden Wortkombination wahrgenommen wird und daher nur eine akzessorische Stellung ein-

nimmt. Aufgrund dieser nur das Eintragungsverfahren betreffenden Entscheidung richtete der 30. Senat<sup>30</sup> im Dezember 2013 ein derzeit noch anhängiges Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH<sup>31</sup>, um klären zu lassen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliege, wenn eine – das ältere Wort-/Bildzeichen prägende unterscheidungskräftige – Buchstabenfolge im jüngeren Wortzeichen als Abkürzung einer hinzugefügten beschreibenden Wortkombination erscheine.

Zahlen, die sich auf Waren beziehen, deren Inhalt leicht und typischerweise durch die Menge ihrer Bestandteile bezeichnet wird, werden nur als beschreibende Angabe wahrgenommen<sup>32</sup>. Als Maß- oder Mengenangaben oder als Kürzel und Synonyme sind sie daher i. d. R. nicht schutzfähig („24“ für rund um die Uhr; „2“ für „to“ und „4“ für „for“).

Die Beurteilung hängt sowohl bei Buchstaben als auch bei Zahlen von den jeweiligen Branchenverhältnissen ab.

### Eintragungsverfahren

#### *Schutzfähig*

„**XMG**“<sup>33</sup> sei zwar in einem „Acronymfinder“ im Internet für „Cross-Media Gaming“ und drei weitere fernliegende Bedeutungen nachgewiesen worden. Im vorliegenden Produkt- und Dienstleistungszusammenhang werde es dagegen nicht als gebräuchliche Abkürzung verwendet. Ein Freihaltebedürfnis bestehe mangels gesicherter Anhaltspunkte für eine zukünftige Benutzung nicht.

27 BPatG, Beschl. v. 24.4.2014 – 24 W (pat) 534/13, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 5, 44.

28 BPatG, Beschl. v. 18.2.2014 – 27 W (pat) 58/13, für „Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“.

29 GRUR 2012, 616 ff. – Alfred Strigl/DPMA und Securvita/Öko-Invest.

30 BPatG, GRUR 2014, 291 – BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft/BGW; *Kopacek/Kortge*, BPatG JB 2013, GRUR 2014, 311 (322) Fn. 125 u. 128.

31 C 20/14.

32 EUGH, GRUR Int 2011, 400 – Zeichen 1000.

33 BPatG, Beschl. v. 3.7.2014 – 30 W (pat) 62/12, für „Notebooks (Computer); Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware“.

„**ume unique media entertainment**“<sup>34</sup> : Das Akronym „ume“ werde – anders als NAI für „Naturaktienindex“<sup>35</sup> – nicht als Abkürzung eines Sachbegriffs, sondern eher als anpreisender Werbeslogan, wie z. B. „AEG – aus Erfahrung gut“, wahrgenommen.

**Nicht schutzfähig**



<sup>36</sup> sei freihaltebedürftig, da Zahlen auf dem Motoren- bzw. Maschinen- und Kraftfahrzeugsektor eine überragende Bedeutung hätten. Soweit die Zahl „1“ nicht auf Ausstattungsmerkmale der fraglichen Produkte hinweise, könne sie als Bezeichnung der Baureihe oder Produktsreihe verstanden werden.

Die Buchstabenfolge „**CID**“<sup>37</sup> werde lexikalisch nachweisbar im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die sich schwerpunktmäßig an Kunden für IT- und Beratungsdienstleistungen richteten, als Abkürzung für „computer integrated design“ wahrgenommen.

**Widerspruchsverfahren**

*Die Verwechslungsgefahr wurde bejaht:*

**DSA** / „**BSA**“<sup>38</sup>: Gehobene klangliche Ähnlichkeit ergebe sich infolge der Prägung des jüngeren Zeichens durch die unterscheidungskräftige Buchstabenkette „**DSA**“. Auch wenn sie die Komponente „Deutsche Sportmanagementakademie“ abkürze, die sich in einem dienstleistungsbeschreibenden Hinweis auf eine akademische Einrichtung mit Bildungsangeboten erschöpfe, werde „**DSA**“



durch seine Exponierung, Größe und Schriftgestaltung dem Publikum als das dominierende Element nahegebracht.



<sup>39</sup>: Die Abkürzung „**PCC**“ sei in beiden Marken für sich betrachtet uneingeschränkt kennzeichnungskräftig sowie prägend und diene der verkehrsfähigen Benennung. Eine ggf. bestehende inhaltliche Akzessorietät i. S. d. Rechtsprechung des EuGH<sup>40</sup> werde jedenfalls durch die grafische Gewichtung der Buchstabenfolge aufgehoben.

„**FFH – flott – fröhlich – hervorragend**“/



„**FFH**“ sei keine typische Abkürzung der für „Rundfunkunterhaltung“ sachbezogenen und anpreisenden Attribute „flott – fröhlich – hervorragend“, sondern eher ein werbeübliches Wortspiel, wie z. B. „AEG – aus Erfahrung gut“. Zwischen den Komponenten bestehe daher kein akzessorischer Zusammenhang, so dass „**FFH**“ schutzfähig sei und die angegriffene Marke prägen könne. Aufgrund der Größe, mittigen Positionierung und grafischen Nachordnung der anderen Elemente werde auch die Widerspruchsmarke durch „**FFH**“ geprägt. „Hit Radio“ trete als Aussage zur Art des Programmangebots zurück. Im Unterschied zu typischen Akronymbildungen, wie z. B. HR für Hessischen Rundfunk, stelle „**FFH**“ keine Unternehmensbezeichnung oder andere aussagekräftige Angabe dar, die eine Verselbständigung als Abkürzung rechtfertige.

34 BPatG, Beschl. v. 15.10.2014 – 27 W (pat) 539/14, für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 42.  
 35 EUGH, GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA u. Securvita/Öko-Invest [MMF und NAI]  
 36 BPatG, Beschl. v. 26.3.2014 – 28 W (pat) 69/12, für Waren der Kl. 7, 11, 12.  
 37 BPatG, Beschl. v. 8.4.2014 – 24 W (pat) 18/13, für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 35, 42.  
 38 BPatG, Beschl. v. 28.2.2014 – 27 W (pat) 554/13, GRUR 2014, 671. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 38, 41, die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 38, 41. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, da die Ermittlung des klanglichen Gesamteindrucks einer Buchstabenkette samt zugehöriger Beschreibung im Anschluss an die Entscheidung des BGH, GRUR 2008, 719 – idw Informationsdienst Wissenschaft weiterer Differenzierung bedürfe und die zur Akzessorietät von Abkürzungen in Eintragungsverfahren ergangene Entscheidung des EUGH, GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA u. Securvita/Öko-Invest [MMF und NAI] sogar eine Neubewertung derartiger Fallkonstellationen in Kollisionsverfahren rechtfertigen könne. Sie wurde eingelegt: I ZB 16/14; ähnlich BPatG, Beschl. v. 27.2.2014 – 30 W (pat) 57/12 – GERA AWS ALARM-, WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH (Wort-/Bildmarke)/AWS.  
 39 BPatG, Beschl. v. 2.9.2014 – 27 W (pat) 25/14.  
 40 EUGH, GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA u. Securvita/Öko-Invest [MMF und NAI].  
 41 BPatG, Beschl. v. 15.6.2014 – 27 W (pat) 70/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Rundfunkunterhaltung“, die Widerspruchsmarke u. a. für die Dienstleistungen „Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen und -shows im Bereich Unterhaltung; Produktion von Rundfunk- und Fernsehinformationssendungen, Filmproduktion“.

Die Verwechslungsgefahr wurde verneint:

 / **HAWE** <sup>42</sup>: Da die angegriffene Marke nicht als Einzelbuchstabenfolge „hw“ erkannt und artikuliert werde, bestehe keine klangliche Ähnlichkeit. Sie würde jedenfalls durch die überaus markanten bildlichen Unterschiede neutralisiert<sup>43</sup>.

„uno due tre“ /  <sup>44</sup> ähnelten sich auch begrifflich nicht. Sei erst ein Übersetzungsvorgang nötig, dürfe nicht auf das Sprachverständnis gebildeter Kreise abgestellt werden. „EINS ZWEI DREI“ stelle als umgangssprachliche Redewendung ein Synonym für „im Handumdrehen“<sup>45</sup> dar. Damit stimmten die Marken zwar in dem beschreibenden Hinweis auf eine schnelle und einfache Handhabung der Waren überein; dies reiche aber aus Rechtsgründen zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr nicht aus.

„EOS 22“ / „eos“ und  <sup>46</sup>: Die jüngere Marke werde weder durch „EOS“ geprägt, noch nehme diese Buchstabenfolge eine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Der Zahlenbestandteil „22“ sei mangels beschreibenden Charakters – trotz der ihm von der Widersprechenden zugeordneten teilweise sehr phantasievollen beschreibenden Bedeutungsgehalte, wie z.B. Altersangabe, Einsparungsprozensatz, Strategie bis 2022, – ebenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig und trete nicht zurück. Da kein Bestandteil dominiere und andere besondere Umstände<sup>47</sup> nicht vorlägen, sei eine Verwechslung ausgeschlossen.

### 3. Wortzusammensetzungen

#### Schutzfähig

„GASTROSMART“<sup>48</sup>, gebildet aus dem griechischen Wort „gaster“ für „Bauch, Magen“ und dem englischen „smart“ im Sinne von „gewandt, schlau, intelligent“, überlagere aufgrund eines ungewöhnlichen sprachlichen Gesamteindrucks durch eine hinreichend phantasievolle Wortbildung einen beschreibenden Sinngehalt.

„STAR FARM“<sup>49</sup> werde nicht so verstanden, dass die Lebensmittel aus einem Bauernhof stammten, der landwirtschaftliche Produkte auf Spitzenniveau erzeuge. Landwirtschaftliche Betriebe würden eher mit Zusätzen wie „Bio-“, „Öko-“ oder „Demeter-zertifiziert“ für sich werben. Die Begriffskombination sei daher ungewöhnlich.



<sup>50</sup> sei für „Atomuhren“ unterscheidungskräftig, da es sich bei ihnen um hochspezialisierte Geräte handle, die nicht speziell für Kinder/Jugendliche angeboten würden.

#### Nicht schutzfähig

**CEKPET** Die international für „cosmetics“ **КРАСОТЫ** registrierte Marke<sup>51</sup> mit der Bedeutung „Geheimnis der Schönheit“ erhielt im Inland keinen Schutz. Dem stehe nicht entgegen, dass die IR-Marke in russischer Sprache und kyrillischer Schrift gehalten sei, da entscheidungserhebliche Teile der inländischen Bevölkerung, insbesondere diejenigen, die während ihrer Schulzeit in der DDR Russisch als erste Fremdsprache gelernt haben, das Zeichen seinem Sinngehalt nach ohne Mühe erfassen würden<sup>52</sup>. Das gelte auch für den entsprechenden Fachverkehr.

42 BPatG, Beschl. v. 19.5.2014 – 25 W (pat) 24/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 7, 9, 37, 42. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für Waren der Kl. 7, 9.

43 A. A. hinsichtlich der Neutralisierung: s. IV 3 a – Sinuvex/Cinnovex.

44 BPatG, Beschl. v. 19.3.2014 – 26 W (pat) 94/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Kl. 18, 24, 25, die Widerspruchsmarke u. a. für Kl. 18, 24.

45 Vgl. BPatG, Beschl. v. 23.7.2013 – 25 W (pat) 519/12 – PLASMA123.

46 BPatG, Beschl. v. 17.9.2014 – 29 W (pat) 553/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 45, die Widerspruchsmarke für „Schriften (Veröffentlichungen)“ in Kl. 16 und Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 41, 45.

47 Vgl. zu den besonderen Umständen: BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 Culinara/Villa Culinaria; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 454, 519.

48 BPatG, Beschl. v. 24.7.2014 – 30 W (pat) 549/12, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 42.

49 BPatG, Beschl. v. 19.11.2014 – 28 W (pat) 108/12, Teilzurückweisung durch DPMA für Waren und Dienstleistungen der Kl. 29, 30, 32, 41, 44.

50 BPatG, Beschl. v. 11.9.2014 – 24 W (pat) 8/14.

51 BPatG, Beschl. v. 15.7.2014 – 24 W (pat) 503/13.

52 Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 28.2.2007 – 26 W (pat) 210/01 – Shiguljokskoje.

„**TIME RELEASE**“<sup>53</sup> werde in der inländischen kosmetikspezifischen Werbesprache häufig als Adjektiv verwendet. Zumindest der Fachverkehr verstehe es daher in seiner lexikalisch nachweisbaren Bedeutung „mit Depotwirkung“.

Der 27. Senat ließ die Rechtsbeschwerde gegen die Nichteintragung des Zeichens „**Therapie.TV**“<sup>54</sup> zu, da er – im Gegensatz zu seiner bisherigen Rechtsprechung und derjenigen eines anderen Senats des Bundespatentgerichts<sup>55</sup> – der Auffassung ist, die Dienstleistung „Telekommunikation“ sei nicht lediglich als rein technische zu verstehen. Es bestehe vielmehr ein so enger Bezug zur Contentvermittlung, dass das Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt nicht mehr trenne.

#### 4. Slogans

Seit der Entscheidung des EuGH zu „Vorsprung durch Technik“<sup>56</sup> kann eine Wortfolge, selbst wenn sie eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthält, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, als betrieblicher Herkunftshinweis dienen. Voraussetzung ist, dass sie nicht nur eine gewöhnliche Werbemitteilung beinhaltet, sondern über eine gewisse Originalität oder Prägnanz verfügt, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst. Nach dem Urteil des BGH zu „Vision“<sup>57</sup> vermitteln längere Wortfolgen regelmäßig nicht den Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises.

#### Schutzfähig

Mit „**you smile we care**“<sup>58</sup> schließt der 30. Senat an die Rechtsprechung des 24. Senats zu „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“ aus dem Jahr 2003<sup>59</sup> an. Dem in der Übersetzung allgemein verständlichen Spruch „Du lächelst/Sie lächeln wir pflegen“ fehle zwar nicht jeder Sinnbezug zu den zahnmedizinischen Waren und Dienstleistungen, die der optischen Zahnverbesserung dienen. Um zu dem beschreibenden Aussagegehalt vorzudringen, dass die Produkte und Dienstleistungen die Voraussetzungen für ein schönes Lächeln schaffen, sei jedoch ein gewisser Interpretationsaufwand erforderlich. Es handle sich zudem weder um eine festgefügte Wendung, die Eingang in den Sprachschatz gefunden habe, noch werde die Aussage in der konkreten Form benötigt.

Auch der sprachregelgerecht gebildete und leicht verständliche Satz „**Es ist Deine Zeit**“<sup>60</sup> sei unterscheidungskräftig. Eine Verwendung dieses kurzen und eingängigen Slogans durch Dritte sei bisher nicht feststellbar. Einen Bedeutungsgehalt anzunehmen, es sei der günstigste Zeitpunkt gekommen, um etwas zu bewirken, sei konstruiert und analytisch.

„**THINK WHAT'S POSSIBLE**“<sup>61</sup> habe Unterscheidungskraft, wenngleich Fachverkehr und Endverbraucher es als Aufforderung verstünden, darüber nachzudenken, was möglich sei. Zur Inanspruchnahme der so gekennzeichneten medizinischen Dienstleistungen werde aber nicht aufgefordert.

„**Turne bis zur Urne**“<sup>62</sup> als ironisch-humorvolle Aufforderung i. S. v. „Treibe dein ganzes Leben lang Sport“

53 BPatG, Beschl. v. 21.1.2014 – 24 W (pat) 532/12, zurückgewiesen für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümeriewaren, Zahnputzmittel“.

54 BPatG, Beschl. v. 9.9.2014 – 27 W (pat) 525/14, für Dienstleistungen der Kl. 38, 41. Die wegen divergierender Rechtsprechung zum Verständnis von „Telekommunikation“ zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

55 BPatG 27 W (pat) 59/09 – Lingua TV; 32 W (pat) 86/05 – Traumpartner TV; so schon BPatG 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; vgl. dazu auch BGH, GRUR 2010, 1100, 1102 Rn. 22 – TOOOR!

56 GRUR 2010, 228.

57 GRUR 2010, 935.

58 BPatG, Beschl. v. 30.1.2014 – 30 W (pat) 30/12 für „Zahnregulierungen; ... ; Dienstleistungen eines Zahnarztes, Kieferchirurgie und Kieferorthopädie; Behandlung zur Ästhetikverbesserung im Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich“.

59 BPatG, GRUR 2004, 333.

60 BPatG, Beschl. v. 4.12.2013 – 26 W (pat) 75/11, zurückgewiesen u.a. für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 38, 42.

61 BPatG, Beschl. v. 20.2.2014 – 30 W (pat) 544/12, für „medizinische Dienstleistungen“ in Kl. 44.

62 BPatG, Beschl. v. 1.7.2014 – 24 W (pat) 522/14, für Waren der Kl. 18, 21, 24, 28.

betreffe hier nur Waren, die weder zum Turnen noch zur Ausübung einer Sportart dienen oder in engem funktionalen Zusammenhang mit Sport stünden, wie z. B. Abfalleimer, Butterdosen oder Zahnseide.

#### Nicht schutzfähig

Die grafisch einfach ausgestaltete Wortfolge<sup>63</sup> bringe nur zum Ausdruck, dass der Produkterwerb der Verwirklichung der eigenen Bedürfnisse diene. Hinzu komme, dass „an sich denken“, „auf sich hören“, „mehr auf sich achten“ gängige sprachliche Wendungen seien, die lediglich eine ausgeprägte gesellschaftliche Akzeptanz der Selbstentfaltung widerspiegeln.

**ICH  
DENK  
AN  
MICH!**



<sup>64</sup> sei ein sprachüblicher, grammatikalisch korrekt gebildeter Aussagesatz, der auffordere, etwas nachzumachen. Bei den u. a. beanspruchten „Spielen; Lernspielen“ könne es sich um solche mit dem Ziel der Nachahmung z. B. von Bewegungen, Lauten oder Mundstellungen u. a. zur Sprachförderung oder -therapie handeln. Eine gewisse Unschärfe der Aussage sei bei „reklamhaften“ Anpreisungen unvermeidbar. Bei beschreibenden Angaben müsse die Grafik deutlicher als hier hervortreten.

„We love your problems“<sup>65</sup> wurde als ausschließlich werbewirksame Anpreisung angesehen, weil der Verkehr vergleichbare Aussagen wie z. B. „Wir lösen Ihre Probleme!“, „We love problems! What’s yours?“ aus der Werbung gewöhnt sei und sich das Zeichen in diese Linie zwanglos einreihe.

## 5. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

#### Schutzfähig

„BASTEI ENTERTAINMENT“<sup>66</sup>: Die angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise dächten bei „Bastei“ nicht in erster Linie an die Felsformation mit Aussichtsplattform in der Sächsischen Schweiz. Der Begriff weise zwar auf eine Befestigungsanlage hin, besitze aber insoweit keine (glatt) beschreibende Bedeutung, da nicht jede beliebige Bastion als geografische Herkunftsangabe anzusehen sei.

#### Nicht schutzfähig

„LAUCALA“<sup>67</sup> sei eine kleine von insgesamt 332 Fidisch-Inseln im pazifischen Ozean. Selbst wenn inländische Verbraucher den Namen dieser Südseeinsel nicht kennen würden, bestehe ein Allgemeininteresse an der Freihaltung dieser Angabe, da es Beherbergungsdienstleistungen dort schon gebe. Die Insel sei touristisch erschlossen, es befinde sich eine exklusive Hotelanlage darauf. Auch wenn der Inhaber der IR-Marke zugleich Eigentümer dieser Hotelanlage sei und insoweit aktuell eine Monopolstellung in Laucala besitze, könne sich dies aufgrund von Eigentums- oder Besitzübertragungen zukünftig ändern.

## 6. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.11.2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel<sup>68</sup>

Nach der vorgenannten Verordnung geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben sind Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder

63 BPatG, Beschl. v. 29.4.2014 – 27 W (pat) 572/13, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 14, 16, 18, 25, 35, 40, 41; vgl. ebenso die identische Wortmarke BPatG, Beschl. v. 29.4.2014 – 27 W (pat) 571/13.

64 BPatG, Beschl. v. 20.5.2014 – 24 W (pat) 13/14, u. a. für „Software; Spielprogramme für Computer; Druckereierzeugnisse; Lernspiele; Spiele“ in den Kl. 9, 16, 28.

65 BPatG, Beschl. v. 16.9.2014 – 29 W (pat) 24/12.

66 BPatG, Beschl. v. 1.7.2014 – 27 W (pat) 27/14, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 41, 45.

67 BPatG, Beschl. v. 30.4.2014 – 26 W (pat) 517/13, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 25, 32, 43, u. a. „temporary accomodation including hotels, boarding houses, ...“.

68 Diese VO ist am 3.1.2013 in Kraft getreten und hat die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 aufgehoben.

Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr der Kennzeichnung der geografischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen dienen, aber – im Gegensatz zu Marken – nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen.

Es könne bisher nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass sich der Name „**Bayrisch Blockmalz**“<sup>69</sup> für das Erzeugnis „Süßwaren“ aus dem geografischen Gebiet „Bayern“ bei Antragstellung im Dezember 2008 zur Gattungsbezeichnung entwickelt habe. Die auswärtigen Hersteller hätten durchweg mittels Verwendung der bayerischen Landesfarben weiß-blau, auch in Rautenform, auf Bayern Bezug genommen. Dieser Eindruck sei ab 2003 durch Abbildung einer „typisch bayerischen“ Gebirgslandschaft noch verstärkt worden. Solcher Hinweise hätte es nicht bedurft, wenn es sich um eine Gattungsbezeichnung gehandelt hätte. Auch die Zusätze „Aecht“/„echt“ seien noch kein Indiz für den Gattungscharakter, weil sie dem Bemühen der Ortsansässigen entsprängen, sich von Nachahmungen abzusetzen. Die vom Amt eingeholten Stellungnahmen seien nicht aussagekräftig und hätten im Hinblick auf den mit dem geänderten Antrag vorgenommenen Verzicht auf den Zusatz „echt“/„aecht“ einer Ergänzung bedurft. Fehlende Erkenntnisse könnten jedoch nicht zu Lasten der Antragstellerin gehen. Die Beweislast für das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung treffe bei einer unmittelbaren geografischen Angabe – wie hier – das Amt. Da bei der Annahme einer Gattungsbezeichnung große Zurückhaltung geboten sei, der Gattungscharakter also zweifelsfrei feststehen müsse, habe das Amt in eine weitere Prüfung einzutreten, wozu neben der Einholung neuer Stellungnahmen auch die Einholung eines demoskopischen Gutachtens von Amts wegen gehören könne.

## 7. Etablisementbezeichnungen

### *Schutzfähig*

„**Schloss Neubeuern**“<sup>70</sup> sei ein Gebäude oder Gelände, das nicht zwingend allgemein zugänglich sei. Das Publikum sei daran gewöhnt, in Gebäudebezeichnungen, die keinen öffentlichen Bereich umfassten, einen Herkunftshinweis zu sehen. Nach „Neuschwanstein“<sup>71</sup> fehle den Namen von Sehenswürdigkeiten nur für typische Reiseandenken und Waren zur touristischen Bedarfsdeckung die Unterscheidungskraft.

Nach wie vor uneinheitlich ist die Rechtsprechung zu Etablisementbezeichnungen hinsichtlich der Kombination „Stadtwerke+Ortsname“<sup>72</sup>. Die Wortfolge „**Stadtwerke Braunschweig**“<sup>73</sup> wurde von einem in der Stadt Braunschweig ansässigen, privatrechtlich organisierten, ganz oder mehrheitlich im Eigentum der Stadt stehenden Versorgungsunternehmen angemeldet. Der 26. Senat hielt das Zeichen für schutzfähig aufgrund einer langjährigen Verkehrsübung, dass Stadtwerke in kommunaler Trägerschaft stünden und es in jeder deutschen Stadt nur ein Unternehmen mit dieser Bezeichnung gebe.

### *Nicht schutzfähig*

Dagegen ordnete derselbe Senat – unter Zulassung der Rechtsbeschwerde – die Löschung der Marke <sup>74</sup> an. Diese sei geeignet, das Publikum hinsichtlich der u.a. für sie registrierten Transport-, Müllentsorgungs- und Stromerzeugungsdienstleistungen zu täuschen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4, MarkenG), weil sich der Markeninhaber als natürliche Person der nicht bestehenden Trägerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg berühme und der durchschnittlich informierte Verbraucher unter einem mit „stadtwerke“ bezeichneten Unternehmen einen kommunalen oder gemeindenahen Versorgungsbetrieb

69 BPatG, Beschl. v. 21.11.2013 – 30 W (pat) 28/11.

70 BPatG, Beschl. v. 8.4.2014 – 27 W (pat) 516/14, für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 45.

71 BGH, GRUR 2012, 380.

72 Vgl. hierzu bereits *Kopacek/Kortge*, JB BPatG 2013, GRUR 2014, 311 (316) – Stadtwerke Bremen m. w. N. in Fn. 58 und JB BPatG 2012, GRUR 2013, 336 (342) – Stadtwerke Augsburg m. w. N. in Fußnote 78.

73 BPatG, Beschl. v. 12.2.2014 – 26 W (pat) 540/12, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 37, 39, 40, 42.

74 BPatG, Beschl. v. 16.7.2014 – 26 W (pat) 86/13, lösungsreif für Dienstleistungen der Kl. 35, 39, 40. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, weil die grundsätzliche Frage, ob eine Marke, deren Inhaber sich fälschlicherweise staatlicher bzw. kommunaler Trägerschaft berühme, geeignet sei, das Publikum hinsichtlich der geschützten Waren und Dienstleistungen zu täuschen, noch nicht höchstrichterlich entschieden sei. Sie wurde nicht eingelegt. S. auch II 7 a.

verstehe, bei dem die Kommune einen bestimmenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik habe.

„**Harzer Apparatewerke**“<sup>75</sup>: Die Grundsätze zu Verkaufs- und Vertriebsstätten könnten auf Produktionsstättenbezeichnungen wie hier übertragen werden, die lediglich abstrakt die geografische Lage und Art des Produktionsbetriebs angäben und deshalb von jedem x-beliebigen Betrieb verwendet werden könnten. Diese Beurteilung beziehe sich nur auf die markenmäßige, nicht die namensmäßige Unterscheidungskraft i. S. v. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Bei letzterer seien die Anforderungen deutlich niedriger anzusetzen.

## 8. Personennamen

Personennamen sind von Hause aus schutzfähig, es sei denn, sie sind gleichzeitig Sachangaben (z.B. Diesel für Kraftstoffe). Auch bekannte Personen der Zeitgeschichte (z.B. Künstler oder Sportler) haben ein legitimes Interesse an der kommerziellen Verwertung ihres Ansehens und ihrer Popularität<sup>76</sup>. Namen historischer Persönlichkeiten sind dem Markenschutz nicht schon deshalb entzogen, weil sie Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit sind<sup>77</sup>. Nach der Rechtsprechung des 27. Senats<sup>78</sup> kann einem Namenszeichen ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft auch dann nicht abgesprochen werden, wenn es als Inhaltsangabe von Büchern oder anderen Medien in Betracht kommt, da gerade auf Buchumschlägen oder -rücken Namen – oft sogar mit Vornamen – so angebracht sind, dass sie als Hinweis auf den Verlag dienen. Auch wenn ein Name Thema von Biografien oder anderen Berichten sein könne, schließe das angesprochene Publikum ohne weiteren Kontext nicht allein vom Namen auf einen bestimmten Inhalt. Nach Ansicht des

seit dem 1. Januar 2014 aufgelösten 33. Senats<sup>79</sup> stelle der Name einer berühmten Person für Dienstleistungen jedoch dann eine Sachaussage dar, wenn diese im Zusammenhang mit dieser Person, ihrem Werk oder Nachlass stehen, wie z.B. Veranstaltungen oder wissenschaftliche Forschungstätigkeiten.

### Eintragungsverfahren

#### Schutzfähig

„**August Macke Haus**“<sup>80</sup>: Der Bestandteil „August Macke“ habe von Haus aus individualisierenden Charakter. Er habe sich – anders als „Mozart“ – nicht zum beschreibenden Begriff entwickelt und er gelte nicht als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit wie z.B. „Leonardo da Vinci“. Allein der Umstand, dass es sich bei Macke um einen bekannten Maler handle, dessen Werke zum deutschen Kulturgut gehörten, rechtfertige nicht die Versagung von Markenschutz. Würde man Markennamen mit einem Personennamen als Bestandteil nur ehrende bzw. erinnernde Funktion zubilligen – so der 27. Senat in Fortsetzung seiner Rechtsprechung –, würde dies den Markenschutz in unbilliger Weise einschränken.

#### Nicht schutzfähig

Anders beurteilte dies der 25. Senat und ließ die Rechtsbeschwerde zu: „**Richard-Wagner-Barren**“<sup>81</sup> sei für „Seifen; Büroartikel; Back-, Konditorei-, Schokolade- und Zuckerwaren“ schutzunfähig. In Anbetracht der überragenden Berühmtheit des Komponisten Richard Wagner und der in Deutschland stattfindenden Veranstaltungen mit Aufführungen seiner Werke würden erhebliche Teile des Verkehrs in dem maßgeblichen Produktzusammenhang lediglich einen Hinweis auf eine entsprechend personenbezogene Veranstaltung und auf die Produktform „Barren“, nicht dagegen einen be-

75 BPatG, Beschl. v. 24.4.2014 – 25 W (pat) 538/12, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19, 37.

76 BGH, GRUR 2000, 709, 712, 713 – Marlene Dietrich I; BPatG 32 W (pat) 92/06 – Maya Plisetskaya.

77 BGHZ 193, 21 = GRUR 2012, 1044, 1047 – Neuschwanstein; a. A. BPatG, MarkenR 2008, 140 – Leonardo da Vinci.

78 GRUR 2012, 1148 – Robert Enke.

79 BPatG, GRUR-RR 2013, 460 – Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung.

80 BPatG, Beschl. v. 8.4.2014 – 27 W (pat) 558/13, für Waren u. Dienstleistungen der Kl. 16, 41, 42.

81 BPatG, Beschl. v. 3.2.2014 – 25 W (pat) 560/12. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen wegen Divergenz zu BPatG, GRUR 2008, 518 – Karl May, worin der 32. Senat die Schutzfähigkeit für ähnliche Waren mit der Begründung bejaht habe, dass viele Personen den Namen „Karl May“ in Deutschland führten. Sie wurde nicht eingelegt.

trieblichen Herkunftshinweis sehen. Der verständige Durchschnittsverbraucher, dessen Verständnisfähigkeit nicht zu gering veranschlagt werden dürfe, erkenne, dass es sich um Merchandising-Produkte handle, die mit dem Namen oder Konterfei des Komponisten verbunden seien und Barrenform hätten. Dies ungeachtet der Tatsache, dass auch andere Menschen in Deutschland den Namen „Richard Wagner“ führen würden.

Entsprechendes entschied der 25. Senat für „Gustav-Mahler Röslein“<sup>82</sup> und „Gustav-Mahler-Röschchen“<sup>83</sup> und ließ in beiden Fällen ebenfalls die Rechtsbeschwerde zu<sup>84</sup>.

### Widerspruchsverfahren

*Die Verwechslungsgefahr wurde bejaht:*

**vit-**  / „Vitos“<sup>85</sup>: Im Gegensatz zur BGH-Entscheidung „AIDA/AIDU“<sup>86</sup> fehle es hier an einem neutralisierenden Bedeutungsunterschied. Die Orte mit dem Namen „Vito“ in Mexiko und Peru seien im Inland weitgehend unbekannt. Als italienischer Jungennaume werde „Vito“ in Deutschland selten benutzt. „Vitos“ könne zudem als Genitiv- oder Pluralform von Vito verstanden werden.

*Die Verwechslungsgefahr wurde verneint:*

T. H A H N / „Peter Hahn“<sup>87</sup>: Die auch bei unterstellter Bekanntheit der Widerspruchsmarke erforderliche Ähnlichkeit der Zeichen bestehe nicht, da „HAHN“ nicht selbständig kollisionsbegründend sei. Es gebe keinen Erfahrungssatz, wonach sich der deutsche Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientiere. Insbesondere im Modebereich lasse sich keine solche Gewohnheit feststellen,

weil typischerweise auch der Vorname zur Individualisierung wesentlich beitrage.



Bildnisse historischer Personen seien wie Namen berühmter Personen durchschnittlich kennzeichnungsstark. Da das Bildnis von Ludwig II. weder ein allgemein werberelevantes Motiv noch eine die Textilwaren beschreibende Dekorangabe sei, sei der Schutzzumfang nicht gemindert. Bildlich unterscheidet sich die jüngere Marke durch die Zusatzelemente Schriftzug, Krone und Löwen sowie die scheren-schnittartige Darstellung. Ludwig II. stehe zudem weder für Bohème, noch sei das Motiv als Marke überragend bekannt.

### 9. Wort-/Bildmarken

Einem Wort-/Bildzeichen kann – unbeschadet der gegebenenfalls fehlenden Schutzfähigkeit der Wortelemente – als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Dabei vermögen einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft zu begründen<sup>89</sup>.

82 BPatG, Beschl. v. 31.01.2014 – 25 W (pat) 561/12, für „Seifen; künstliche Blumen; Back-, Konditorei-, Schokolade- und Zuckerwaren“.

83 BPatG, Beschl. v. 31.01.2014 – 25 W (pat) 564/12; Verzeichnis wie 25 W (pat) 561/12, aber mit „Schreibwaren“ statt „künstliche Blumen“.

84 Die zugelassenen Rechtsbeschwerden wurden nicht eingelegt.

85 BPatG, Beschl. v. 21.8.2014 – 30 W (pat) 506/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „sportliche Aktivitäten, Ausbildung; Medizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“, die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 43, 44.

86 BGH, GRUR 2010, 235, Nr. 15.

87 BPatG, Beschl. v. 2.9.2014 – 27 W (pat) 68/13.

88 BPatG, Beschl. v. 29.7.2014 – 27 W (pat) 536/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 24, die Widerspruchsmarken u. a. für Waren der Kl. 24, 25, 26.

89 BGH, GRUR 2001, 1153 – antiKALK.

*Schutzfähig*



<sup>90</sup> enthalte eine anpreisende Werbeaussage und sei lediglich aufgrund der grafischen Gestaltung schutzfähig. Die Verwendung von Anführungszeichen und Sprechblasen sei zwar in der Werbung durchaus gebräuchlich. Durch die Kombination der unterschiedlichen Schriftarten und -größen entstehe aber ein über die Zusammenfügung der einzelnen Wort- und Bildbestandteile hinausgehender Gesamteindruck, der sich beim Verkehr als Herkunftshinweis einprägen.



<sup>91</sup>: Die Schutzfähigkeit ergebe sich aus der eigentümlichen grafischen Ausgestaltung, die an eine Kinoleinwand und Schwarz-Weiß-Film erinnere. Der Schutz der Marke sei jedoch auf die konkrete Gestaltungsform beschränkt.

*Nicht schutzfähig*

Die Wortfolge „Werte investieren“ stehe hier <sup>92</sup> als produktbezogene Angabe im Vordergrund. Eine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks durch die Bildelemente liege nicht vor. Man werde den Anmelder nicht auf die senkrechte Schreibrichtung der Wortfolge festlegen können<sup>93</sup>, weshalb es auf eine Umgehung der Schutzhindernisse hinauslaufe, wenn allein durch die Schreibrichtung – waagrecht oder senkrecht – die Schutzfähigkeit hergestellt werden könnte.



Bei  <sup>94</sup> handle es sich um die übliche Bezeichnung für eine Angebots- oder Vertriebsstätte. Die ellipsenförmige Umrahmung mit einem Ober- und Unterstrich zähle

zu den gebräuchlichen Mitteln der Hervorhebung und begründe für sich genommen keine Unterscheidungskraft.

**10. Bildmarken**

**Eintragungsverfahren**

Für Bildzeichen gelten die gleichen Grundsätze wie für dreidimensionale Zeichen<sup>95</sup>.

*Schutzfähig*



<sup>96</sup>: Das schwarz-weiße Zeichen kombiniere zwei fotografische Teilabbildungen berühmter Kunstwerke. Sowohl Michelangelo

Davidstatue als auch Botticellis Venusgemälde würden in der Werbung und medial verwendet, um Schönheit oder Gesundheit zu symbolisieren. Allerdings verleihe die konkrete Komposition, zu der neben der Auswahl des Bildausschnitts und der Aufnahmeperspektive auch die Anordnung der Gesichter zueinander gehöre, insbesondere die Art und Weise, wie „David“ zur „Venus“ hinauf schaue, dem Zeichen einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamteindruck.

*Nicht schutzfähig*



<sup>97</sup>: Auch wenn es sich um einen einzigartigen Mischlingshund handeln sollte, erschöpfe sich das Zeichen in der naturgetreuen fotografischen Abbildung eines beliebigen Hundes, das in der Bildsprache die Art, den Bestimmungszweck oder den thematischen Inhalt der fraglichen

90 BPatG, Beschl. v. 4.6.2014 – 26 W (pat) 515/13, für Kl. 9, 16, 35-43, u. a. „Energie- und Wasserversorgung, nämlich Anlieferung und Verteilung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Kälte“; vgl. ebenso BPatG, Beschl. v. 4.6.2014 – 26 W (pat) 514/13 – identische Wort-/Bildmarke in schwarz-weiß mit identischem Verzeichnis.  
 91 BPatG, Beschl. v. 27.5.2014 – 27 W (pat) 569/13, für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 43.  
 92 BPatG, Beschl. v. 23.4.2014 – 25 W (pat) 504/14, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, u. a. „Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Investmentgeschäfte; Vermögensverwaltung“.  
 93 Anders insoweit der 27. Senat (s. II 9 a), der betont, dass der Schutz der Marke auf die konkrete Ausgestaltung beschränkt sei.  
 94 BPatG, Beschl. v. 17.3.2014 – 28 W (pat) 42/12, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 8, 13, 28, 37; schutzfähig nur für „Sprengstoffe, Feuerwerkskörper“, die i. d. R. nicht von Handwerksbetrieben und den entsprechenden Meistern gefertigt würden.  
 95 s. Ziffer I. 2.  
 96 BPatG, Beschl. v. 6.2.2014 – 30 W (pat) 14/12, für Waren der Kl. 3, 5 und Dienstleistungen der Kl. 41, 44.  
 97 BPatG, Beschl. v. 17.6.2014 – 27 W (pat) 517/14, für Waren der Kl. 9, 14, 16, 18, 28 und Dienstleistungen der Kl. 41.

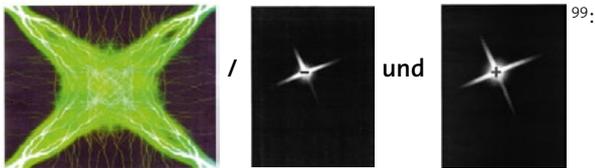
Waren und Dienstleistungen oder die Warengestalt selbst beschreibe.



<sup>98</sup>: Die abgebildete Praline gebe nur die äußere Form der Schokoladen- und Süßwaren wieder. Da bei Pralinen die Kugelform als Grundform gelte und genauso üblich sei wie eine unterschiedliche Verzierung, stelle das Zeichen nur einen weiteren Beitrag zum Formenschatz ästhetischer und funktioneller Gestaltungsvarianten in diesem Warenssegment dar.

### Widerspruchsverfahren

*Die Verwechslungsgefahr wurde verneint:*



Eine bildliche Ähnlichkeit scheidet wegen der markanten „-“ und „+“ Zeichen in den Widerspruchsmarken aus. Das gemeinsame Motiv der Sterndarstellung, das zudem abgegriffen und verbraucht sei, genüge aufgrund des sehr allgemeinen übereinstimmenden Sinngehalts nicht für eine begriffliche Verwechslungsgefahr. Letztere komme nur bei weitgehend bekannten Bildzeichen, wie z. B. dem Ferrari-Pferd<sup>100</sup>, in Betracht.

### 11. Täuschung (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

Von der Eintragung sind Zeichen ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Daran fehlt es, solange die Möglichkeit eines nicht irreführenden

Einsatzes für die konkreten Produkte und Dienstleistungen besteht. Im Eintragungsverfahren muss die Eignung zur Täuschung ersichtlich, also ohne besonderen Ermittlungsaufwand feststellbar sein (§ 37 Abs. 3 MarkenG).

**Бабушкины огурцы**<sup>101</sup> sei ein kyrillisches Schriftzeichen, das mit „Omas Gurken“ zu übersetzen sei. Der maßgebliche Fachhandel, der im Rahmen des globalisierten Wirtschaftskreislaufs über hinreichende russische Sprachkenntnisse verfüge, werde daher bei der Verwendung für Obstwaren ersichtlich in seiner berechtigten Erwartung getäuscht, Gurken bzw. ein Gurken enthaltene Produkt zu erhalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 4, § 37 Abs. 3 MarkenG). Erläuternde Zusätze, z.B. auf Etiketten, könnten die Irreführungsgefahr nicht ausschließen, weil es auf die Modalitäten der Markenbenutzung nicht ankomme.

### 12. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt vor, wenn das Zeichen selbst Vorschriften verletzt, die zu den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts gehören. Gegen die guten Sitten verstoßen Zeichen, wenn sie das Empfinden eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise zu verletzen geeignet sind, weil sie in sittlicher, religiöser oder politischer Hinsicht eine grobe und unerträgliche Geschmacksverletzung enthalten. Bei der Verwendung von Vulgärsprache kann nur eine bereits eingetretene und nicht schon eine sich nur in Ansätzen abzeichnende Liberalisierung berücksichtigt werden<sup>102</sup>.

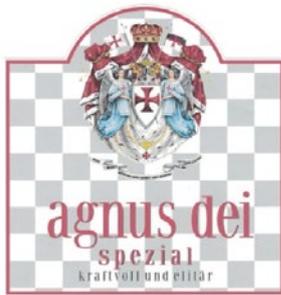
<sup>98</sup> BPatG, Beschl. v. 8.1.2014 – 25 W (pat) 522/13, für Waren der Kl. 30.

<sup>99</sup> BPatG, Beschl. v. 4.9.2014 – 28 W (pat) 102/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 29, 30, 32, die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 5, 29, 30, 32.

<sup>100</sup> BGH, GRUR 2004, 594, 597.

<sup>101</sup> BPatG, Beschl. v. 26.3.2014 – 28 W (pat) 578/12, für Waren der Kl. 29, 31 und Dienstleistungen der Kl. 35.

<sup>102</sup> BGH, GRUR 2013, 79 – READY TO FUCK.



Das Wort-/Bildzeichen<sup>103</sup> verstoße nicht gegen die guten Sitten. Ein erheblicher Teil der von Bieren und alkoholfreien Getränken angesprochenen Verkehrskreise könne die lateinischen Begriffe „agnus dei“ nicht mit „Lamm Gottes“ übersetzen bzw. erkenne sie nicht als die christlich-religiöse Bezeichnung für Jesus Christus. Aber auch die insoweit kundigen sowie normal toleranten und durchschnittlich sensiblen Verbraucher würden vor dem Hintergrund langjähriger Verwendung christlicher Bezeichnungen in diesem Warenssegment, auch durch Klöster und kircheneigene Betriebe, an diesem Wortbestandteil keinen Anstoß nehmen, zumal es sich auch nicht um eine herabwürdigende, das religiöse Empfinden eines Christen erheblich verletzende Äußerung handle.

### 13. Verbot des Missbrauchs öffentlicher Hoheitszeichen für kommerzielle Zwecke (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 und 8 MarkenG)

Verboten sind nicht nur Zeichen, die ausschließlich aus Hoheitszeichen bestehen oder ein Hoheitszeichen enthalten, sondern auch die Nachahmung im heraldischen Sinne sowie eine Verwendung von Teilen oder in stilisierter Darstellung. Die Verwendung oder Nachahmung von Hoheitszeichen internationaler Organisationen ist aber nur dann unzulässig, wenn die Marke geeignet ist, den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung zu ihnen hervorzurufen (§ 8 Abs. 4 Satz 4 MarkenG).

In den folgenden Fällen lag kein Verstoß gegen das Missbrauchsverbot vor:



Der Schutzfähigkeit des schwarz-weißen Wort-/Bildzeichens<sup>104</sup> stehe nicht wegen des dem Schweizer Kreuz ähnelnden Bildbestandteils das Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 MarkenG entgegen. Die konkrete Einbettung in eine Sprechblase und die unvollständige Abbildung des Kreuzes führten von dem Eindruck eines hoheitlichen Bezuges und damit von einer Nachahmung eines Schweizer Hoheitszeichens weg, zumal der Wortbestandteil mit der Bedeutung „Medizinpresse“ auf das Themengebiet „Hilfe in Gesundheitsfragen“ und nicht auf den Themenkomplex „Schweiz“ hinweise.



Da es hinsichtlich des „International Committee of the Red Cross“ an der für das Eintragungshindernis konstitutiven Bekanntmachung des BMJV fehle und der Deutsches Rotes Kreuz e.V. keine internationale zwischenstaatliche Organisation sei, verstoße das Wort-/Bildzeichen<sup>105</sup> nicht gegen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 4 MarkenG.

### 14. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)

Von der Eintragung ausgeschlossen sind auch Zeichen, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, wie z. B. aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben. Dabei muss in jedem denkbaren Fall eine gesetzwidrige Benutzung gegeben sein.

103 BPatG, Beschl. v. 30.4.2014 – 26 W (pat) 525/13, für Waren der Kl. 32.

104 BPatG, Beschl. v. 18.9.2014 – 30 W (pat) 546/12, für Waren der Kl. 5 und Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 44.

105 BPatG, Beschl. v. 8.5.2014 – 30 W (pat) 545/12, für Waren der Kl. 5 und Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 44.

Kein solches Benutzungsverbot bestand in folgendem Fall:



Die aufgrund seiner komplexen Grafik vorzunehmende Eintragung des Wort-/Bildzeichens<sup>106</sup> sei nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ausgeschlossen, weil dessen Benutzung nicht nach dem Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (OlympSchG) vom 31. März 2004<sup>107</sup> untersagt sei. Zwar könne die Endung „-LYMPICS“ als Hinweis auf „olympics“ gelesen werden, aber mit der eindeutigen Aussage „RETRO-“ im Anfang sei klargestellt, dass es sich nicht um Bezüge zu aktuellen sportlichen Wettkämpfen oder den Olympischen Spielen handeln könne. Auch das stilisierte olympische Feuer in schwarz-rot-goldener Farbgestaltung sei kein olympisches Zeichen im Sinne des OlympSchG. Ferner fehle es an der Ersichtlichkeit einer verbotenen Benutzung, weil das OlympSchG rechtfertigende Tatbestände enthalte und eine umfangreiche Lizenzierungspraxis bekannt sei.

### 15. Schutzfähigkeit aufgrund markenmäßiger Verwendungsmöglichkeiten

Nach den Entscheidungen des BGH zu „Marlene-Dietrich-Bildnis II“<sup>108</sup> und „TOOOR!“<sup>109</sup> kommt es darauf an, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen so zu verwenden, dass die Verkehrskreise es ohne weiteres als Marke verstehen. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungsgewohnheiten ist es nach der Entscheidung des EUGH zu „umsäumter Winkel“<sup>110</sup> nicht ausgeschlossen, die Prüfung nur auf diejenige Verwendungsmöglich-

keit zu erstrecken, die die prüfende Instanz mit Hilfe ihrer Sachkunde auf dem jeweils betroffenen Waren- und/oder Dienstleistungsgebiet als die wahrscheinlichste erkenne. Das setzt allerdings voraus, dass es eine im Vordergrund stehende Verwendungsform gibt und nicht mehrere praktisch bedeutsame Verwendungsformen in Betracht kommen<sup>111</sup>.

#### Die Schutzfähigkeit wurde verneint:

Der Slogan „MIR REICHT'S. ICH GEH SCHAUKELN.“<sup>112</sup> erschöpfe sich in einem typischen „Fun-Spruch“, der auf originelle Selbstdarstellung angelegt sei. Vorrangig T- oder Sweatshirts würden mit derartigen Sinnsprüchen ausgestattet, wobei das Bekleidungsstück typischerweise als Werbefläche oder Kommunikationsmittel diene. Zwar könne das Zeichen auch markenmäßig als Etikett auf der Innenseite der Bekleidung aufgebracht werden<sup>113</sup>. Es sei jedoch nicht auf jede praktisch bedeutsame und naheliegende, sondern ausschließlich auf die wahrscheinlichste Form der Benutzung abzustellen<sup>114</sup>. Diese bestehe hier in der exponierten Darstellung des Schriftzugs an der vorderen Außenseite der Bekleidungsstücke.

### III. LÖSCHUNGSVERFAHREN WEGEN BÖSGLÄUBIGKEIT

Bösgläubigkeit liegt vor, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts seine formale Rechtsstellung ohne Benutzungswillen mit der rechtsmissbräuchlichen Absicht einsetzt, Dritte im Wettbewerb zu behindern. Dies kann geschehen durch die Anmeldung sog. Sperrmarken, um Dritte von der Nutzung auszuschließen, durch die Anmeldung sog. Hinterhalts- u. Spekulationsmarken, um Dritte mit Geldforderungen zu überziehen, durch ungerechtfertigten Eingriff in einen

106 BPatG, Beschl. v. 17.6.2014 – 27 W (pat) 547/13, für „Spiele und Sportartikel; Werbung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

107 BGBl. I 2004, 479, in Kraft seit dem 1.7.2004.

108 BGHZ 185, 152 Rn. 21.

109 GRUR 2010, 1100 Rn. 28.

110 GRUR 2013, 519 Rn. 55 – Deichmann SE.

111 BGH, GRUR 2014, 1204, 1206 Rn. 21 – DüsseldorfCongress.

112 BPatG, Beschl. v. 1.7.2014 – 27 W (pat) 521/14, für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ in Kl. 25. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen wegen Abweichung von der BGH-Rechtsprechung (GRUR 2010, 825 – Marlene Dietrich II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR!; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein) aufgrund der EUGH-Rechtsprechung (GRUR 2013, 519 Rn. 45 ff. – Deichmann SE [umsäumter Winkel]), nur die wahrscheinlichste Verwendungsform sei zu berücksichtigen. Sie wurde nicht eingelegt.

113 Vgl. BGH, GRUR 2010, 825 Rn. 20 – Marlene Dietrich.

114 Vgl. EUGH, GRUR 2013, 519 Rn. 45 ff. – Deichmann SE [umsäumter Winkel].

bekanntem schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers im Inland oder durch Markenerschleichung.

#### **Bösgläubigkeit wurde bejaht:**

Die Inhaberin der u.a. für den „Betrieb von öffentlichen Bädern für Zwecke der Körperhygiene einschließlich Saunabetrieb“ registrierten Wortmarke „LIQUIDROM“<sup>115</sup> habe als Mitgeschäftsführerin der ehemaligen Pächterin gewusst, dass es sich um die vorbenutzte Geschäftsbezeichnung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) des gepachteten Berliner Badebetriebs für identische Dienstleistungen handele. Der daraus resultierende Besitzstand wachse nicht der Pächterin, sondern der Verpächterin zu<sup>116</sup>. Denn die Verpachtung eines Unternehmens verschaffe dem Pächter lediglich ein Nutzungsrecht, aber keine Übertragung des Geschäftsbetriebs nebst zugehöriger Marke. Auch wenn der Badebetrieb im Zuge der Insolvenzen beider Vertragsparteien ab Mitte 2004 geruht habe, habe der Besitzstand der Verpächterin zum Anmeldezeitpunkt im März 2006 noch bestanden, weil der Geschäftsbetrieb in seinem wesentlichen Bestand erhalten geblieben und die Fortsetzungsabsicht aus der im August 2005 erfolgten Ausschreibung erkennbar geworden sei. Da die Antragsgegnerin die Marke erst angemeldet habe, nachdem klar geworden sei, dass ihre neue Firma bei dieser Ausschreibung nicht zum Zuge komme, habe sie die Störung dieses fremden schutzwürdigen Besitzstandes bezweckt. Auch wenn die Geschäftsbezeichnung „Liquidrom“ nur in Berlin genutzt werde, müsse sie vor bösgläubigen Markenmeldungen geschützt werden. Andernfalls wäre ein rechtlich gänzlich ungeschützter Besitzstand besser gegen Bösgläubigkeit geschützt als ein zumindest räumlich beschränktes Schutzrecht<sup>117</sup>. Ein schützenswertes Interesse der Markeninhaberin könne aus dem Urheberrecht des Erfinders des im Liquidrom installierten Unterwasser-Klang-Licht-Multimedia-Systems „Liquid Sound“ nicht abgeleitet werden. Denn anders als ein Logo<sup>118</sup> sei „Liquidrom“ als einzelnes Wort kein schutzwürdiges Werk im Sinne von § 2 Abs. 1 UrhG. Da der Erfinder seine Installationen nur unter der Bezeichnung „Liquid Sound“ vermarkte, fehle es für einen Werktitelschutz (§ 5 Abs. 3 MarkenG) an der Benutzung im geschäftlichen Verkehr.

Bösgläubig handelte auch die Inhaberin der u.a. für Lederwaren, Haushaltsgeräte und Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke „GLÜCKSPILZ“<sup>119</sup>, weil es ihr mit dieser Markenmeldung und einer Vielzahl weiterer, jeweils für die gleichen Warengruppen, in erster Linie darauf ankomme, ein möglichst umfassendes Monopol für Sinnsprüche oder humorvolle Ausdrücke der Alltagskultur zu erhalten und Mitbewerber aus dem Markt sog. Dekoartikel mit derartigen Aufdrucken zu verdrängen, statt die Marken zur Kennzeichnung eigener Produkte einzusetzen. Denn sämtliche Produkte in ihrem Online-Shop trügen die als Marken eingetragenen Begriffe dekorativ, während die betriebliche Kennzeichnung durch den Schriftzug „Adelheid“ oder ein Kleeblatt erfolge. Ihre Behinderungsabsicht manifestiere sich in zwei auf der Grundlage der Streitmarke vorgenommenen Abmahnungen gegen die rein dekorative Verwendung des Begriffs „Glückspilz“ auf Fußmatten. Ein derartiges Vorgehen gegen nicht markenmäßige Verwendungsformen sei rechtsmissbräuchlich.

Bösgläubig handelte auch die Inhaberin der u.a. für Lederwaren, Haushaltsgeräte und Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke „GLÜCKSPILZ“<sup>119</sup>, weil es ihr mit dieser Markenmeldung und einer Vielzahl weiterer, jeweils für die gleichen Warengruppen, in erster Linie darauf ankomme, ein möglichst umfassendes Monopol für Sinnsprüche oder humorvolle Ausdrücke der Alltagskultur zu erhalten und Mitbewerber aus dem Markt sog. Dekoartikel mit derartigen Aufdrucken zu verdrängen, statt die Marken zur Kennzeichnung eigener Produkte einzusetzen. Denn sämtliche Produkte in ihrem Online-Shop trügen die als Marken eingetragenen Begriffe dekorativ, während die betriebliche Kennzeichnung durch den Schriftzug „Adelheid“ oder ein Kleeblatt erfolge. Ihre Behinderungsabsicht manifestiere sich in zwei auf der Grundlage der Streitmarke vorgenommenen Abmahnungen gegen die rein dekorative Verwendung des Begriffs „Glückspilz“ auf Fußmatten. Ein derartiges Vorgehen gegen nicht markenmäßige Verwendungsformen sei rechtsmissbräuchlich.

115 *BPatG*, Beschl. v. 17.4.2014 – 30 W (pat) 32/12. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu den Fragen, wem im Pachtverhältnis der Besitzstand an der Bezeichnung des Pachtgegenstandes zuwachse, und ob die gezielte Störung eines räumlich beschränkten Besitzstandes als bösgläubig eingestuft werden könne. Die Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 44/14.

116 im Anschluss an *BGH*, GRUR 1959, 87 – Fischl.

117 So im Ergebnis auch *BPatG*, GRUR-PRAX 2009, 54; beiläufig auch *BGH*, GRUR 2004, 790, 793 – Gegenabmahnung.

118 Vgl. *BGH*, MarkenR 2011, 545 – KRYSTALLPALAST.

119 *BPatG*, Beschl. v. 29.4.2014 – 27 W (pat) 8/14, für Waren der Kl. 18, 21, 25. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, um die Beurteilung der Bösgläubigkeit einer Anmeldung zur Abwehr ungerechtfertigter Angriffe sowie die unterschiedliche Beurteilung einer markenmäßigen Benutzung in Abgrenzung zum dekorativen Gebrauch durch die Verletzungsgerichte einerseits und das *BPatG* andererseits einer höchstrichterlichen Klärung zuzuführen. Die Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 69/14.

**Bösgläubigkeit wurde verneint:**

**jugend**  **forscht**  
schüler experimentieren

Die Anmeldung der rot-weiß-schwarzen Wort-/Bildmarke<sup>120</sup>

beruhe auf einem schutzwürdigen Eigeninteresse der das Wochenmagazin „stern“ verlegenden Antragsgegnerin. Sie sei zum Anmeldezeitpunkt im Januar 2006 sowohl Inhaberin der zur Kennzeichnung des Wettbewerbs „Jugend forscht“ entwickelten und



bis 1979 benutzten Bildmarke als auch der Marke gewesen. Die angegriffene Marke stelle vorrangig eine grafische Aktualisierung dar, die die schutzunfähigen Begriffe „jugend forscht“ und

„schüler experimentieren“ stärker herausstelle und nur aufgrund des „stern“-Logos eingetragen worden sei. Da die Antragsgegnerin über 36 weitere Marken mit dem „stern“-Symbol verfüge, schreibe



sie diese Markenserie mit der Streitmarke fort. Die „Stiftung Jugend forscht e.V.“ habe die Marken aufgrund einer Lizenz der Antragsgegnerin benutzt und gewollt, dass diese auf die Gründung und finanzielle Unterstützung des Wettbewerbs durch den „stern“ hinweise. Die auf der Grundlage dieses Lizenzverhältnisses erreichte Verkehrsgeltung komme der Lizenzgeberin zu, selbst wenn das Publikum eine andere Zuordnung annehme<sup>121</sup>.

**IV. WIDERSPRUCHSVERFAHREN****1. Rechtserhaltende Benutzung**

Die Ernsthaftigkeit einer Benutzung einer Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen durch den Markeninhaber oder einen berechtigten Dritten im Inland muss nach Art, Dauer, Umfang und Form glaubhaft gemacht werden, um eine Scheinbenutzung auszuschließen. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn der Verkehr in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Wird eine Wortmarke grafisch oder farblich gestaltet oder werden bildliche Elemente hinzugefügt, ist zu berücksichtigen, dass Marken regelmäßig nicht isoliert, sondern häufig mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben verwendet werden, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke beimisst<sup>122</sup>. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht auch deren Verwendung als Zweitmarke aus<sup>123</sup>. Nach der Rechtsprechung des BGH zu „PROTI II“<sup>124</sup> im Anschluss an die Entscheidung des EuGH zu „Rintisch [PROTI]“<sup>125</sup>, mit der die Regelung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG als richtlinienkonform bestätigt wurde, kann sich ein Markeninhaber zur Darlegung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch dann auf die Benutzung eines abgewandelten Zeichens berufen, wenn dieses ebenfalls als Marke eingetragen ist.

120 BPatG, Beschl. v. 15.7.2014 – 27 W (pat) 103/12, für Waren der Kl. 16 und Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41.

121 Vgl. ebenso BPatG, Beschl. v. 15.7.2014 – 27 W (pat) 109/12 – Wort-/Bildmarke „jugend forscht“, für identische Waren und Dienstleistungen.

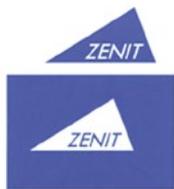
122 BGH, GRUR 2014, 662, 665 Rn. 18 – Probiotik.

123 BGH, a. a. O. Rn. 23 – Probiotik.

124 GRUR 2013, 840.

125 GRUR 2012, 1257, 1259 Rn. 30.

**Die rechtserhaltende Benutzung wurde bejaht:**



**/ZENITH<sup>126</sup>:** Die durchschnittlich kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke werde u.a. für „Heftklammern, Heftzangen, Locher“ in roter Farbe mit einem ®-Symbol zwischen den unteren H-Balken ebenso rechtserhaltend benutzt wie durch die zusätzliche Verwendung der Marke. Diese abweichende Verwendungsform werde trotz Wahrnehmung der Unterschiede noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt. Bei der Mehrfachkennzeichnung handele es sich erkennbar um zwei Marken, die damit gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG unschädlich sei.



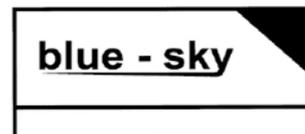
**/dm<sup>127</sup>:** Die Widerspruchswortmarke sei ausschließlich in Form der zeitlich früher eingetragenen Wort-/Bildmarke benutzt worden. Dies sei nicht rechtsmissbräuchlich, auch wenn die Wortmarke nur als Defensivmarke eingetragen worden sei, um ohne Benutzungsabsicht den Schutzbereich anderer Marken der Widersprechenden abzusichern. Denn der EuGH<sup>128</sup> habe eine Berufung auf Defensivmarken nicht ausgeschlossen. Die subjektive Absicht bei Anmeldung der Marke sei für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unerheblich. Im Umfang der ähnlichen Waren bestehe klangliche Verwechslungsgefahr, da die die jüngere Wort-/Bildmarke durch „dm“ geprägt werde.

**Die rechtserhaltende Benutzung wurde verneint:**

Im Verfahren „**Farbimpulse/Impuls**“<sup>129</sup> habe die Widersprechende zwar Unterlagen für die Ware „Dispersionsfarbe“ vorgelegt, jedoch keine, die den gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum betreffen. Der Vortrag der Widersprechenden, dass ihr nur für 2008 vorgelegter Katalog jährlich in einer Auflage von ca. 100 Exemplaren gedruckt werde, ersetze nicht das Vorbringen zu erzielten Umsätzen und deren Glaubhaftmachung durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung und Rechnungskopien usw.

**blue SKY/**

Im ersten Benutzungszeitraum könne aus einer einmaligen Akti-



<sup>130</sup>:

vi-tät als Pyrotechniker unter der Widerspruchsmarke mit einem Umsatz in geringer Höhe – auch bei einem Kleinunternehmen – vom Umfang her nicht auf eine ernsthafte Benutzung geschlossen werden. Die beiden – für den weiteren Benutzungszeitraum – vorgelegten Rechnungen, belegten lediglich, dass der Widersprechende in diesem Zeitraum zweimal als Pyrotechniker Waren und/oder Dienstleistungen angeboten bzw. erbracht habe. Es sei jedoch nicht erkennbar, unter welche der von der Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen die in diesen Rechnungen abgerechneten Leistungen fielen.

126 BPatG, Beschl. v. 26.3.2014 – 29 W (pat) 11/11. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 16, 20 u. 28, die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 1, 3, 9 u. 16.

127 BPatG, Beschl. v. 3.9.2014 – 29 W (pat) 69/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Kl. 16, 17 u. 39, u.a. für „Papier, Pappe (Karton); Verpackungsmaterial aus Kunststoff“, die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34 u. 40.

128 EUGH, GRUR 2012, 1257 Rn. 32-33 – Rintisch/Eder [PROTI]

129 BPatG, Beschl. v. 3.4.2014, 25 W (pat) 80/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Kl. 1-3, 19, 24, 27, 35, 37 u. 41, die Widerspruchsmarke für „Farben, Lacke“ in Kl. 2.

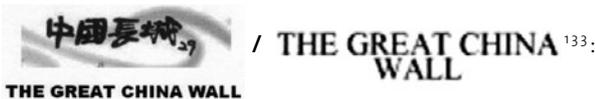
130 BPatG, Beschl. v. 9.7.2014 – 28 W (pat) 6/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Feuerwerkskörper, pyrotechnische Erzeugnisse; Knallbonbon“, die Widerspruchsmarke für Kl. 9, 11, 37, 40 u. 41, u.a. „Unterhaltung durch Ausführen von Spezialeffekten, insbesondere mechanische, pyrotechnische und Digitaleffekte“.

## 2. Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit

Die Ähnlichkeit wurde bejaht:



Enge Ähnlichkeit bestehe zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen mit Drogerieartikeln einerseits und den Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln und Getränken der Widerspruchsmarke andererseits. Insoweit gebe es weitreichende Überschneidungen, da auch im Drogeriefachhandel regelmäßig diätetische Lebensmittel, Kindernahrung, Süßwaren und Getränke verkauft würden; umgekehrt gehörten Drogerieartikel zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels. Bei den angegriffenen Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ fehle es im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen an einer Ähnlichkeit zu den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke<sup>131</sup>. Die Kennzeichnungs- bzw. Unterscheidungskraft der Marken sei unterdurchschnittlich. Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheide daher aus Rechtsgründen aus. Die bildlichen Unterschiede seien aber derart gering, dass von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.



Entfernte Ähnlichkeit wurde auch zwischen „Brillen; Schmuck, Uhren“ und den Bekleidungswaren der Wi-

derspruchsmarke angenommen, obwohl sie in unterschiedlichen Herstellungsstätten produziert würden. Denn es sei nicht auszuschließen, dass die unter derselben Bezeichnung angebotenen Produkte nach der Auffassung der Verbraucher unter der Qualitätskontrolle desselben Unternehmens erzeugt würden. Sämtliche Assoziationen, die der Verbraucher in der Modebranche mit der Marke verbinde, würden nicht nur bei bekannten als exklusiv geltenden Marken, sondern bei nahezu allen Mode-Bekleidungsmarken auch für solche Produkte nutzbar gemacht, die im Zusammenhang mit der Kleidung stünden und die das Erscheinen/das Outfit des Trägers mit passender Brille, Schmuck und Uhr vervollständigten.

Die Ähnlichkeit wurde verneint:

„Sammy's“/„Sammy's Super Sandwich“<sup>134</sup>: Den „Süßwaren, nämlich Zuckerwaren“ der angegriffenen Marke stehe auf Seiten der älteren Marke nur die benutzte Ware „Toastbrot“ gegenüber. Sie wiesen nicht nur deutliche Unterschiede in Beschaffenheit und Verwendungszweck auf, sondern stammten auch aus unterschiedlichen Herstellungsbetrieben. Die Tatsache, dass es Überschneidungen bei den Verkaufsstätten gebe und die Vergleichswaren Lebensmittel im weitesten Sinne seien, rechtfertige nicht die Bejahung einer relevanten Ähnlichkeit.

Nach der Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung<sup>135</sup> durch den Bundesgerichtshof<sup>136</sup> im Verfahren „DESPERADO“/„DESPERADOS“<sup>137</sup> wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Es fehle an einer Ähnlichkeit zwischen der benutzten Ware „Bier“ und den „Knabberartikeln“ der Klassen 29, 30 und 31. Da diese

131 BPatG, Beschl. v. 16.4.2014 – 29 W (pat) 547/13. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zur Frage der Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit abweichenden Warensortimenten. Sie wurde eingelegt: I ZB 56/14.

132 Vgl. ebenso wegen Dienstleistungsunähnlichkeit zwischen den Oberbegriffen der Kl. 35 und „Einzelhandelsdienstleistungen“ BPatG, Beschl. v. 25.6.2014 – 26 W (pat) 530/13.

133 BPatG, Beschl. v. 25.6.2014 – 28 W (pat) 572/12. Die u. a. für die Waren „Brillen; Schmuck, Uhren; Damen- und Herrenbekleidung; Kopfbedeckungen“ eingetragene Marke wurde angegriffen von der für „Clothing, namely shirts, pants and jackets“ eingetragenen Widerspruchsmarke. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, da die Frage der Warenähnlichkeit von Modeaccessoires, wie beispielsweise Schmuck und Brillen einerseits und modischer Bekleidung andererseits von den Senaten des Bundespatentgerichts nicht einheitlich bzw. abweichend vom erkennenden Senat beantwortet worden sei (BPatG, Beschl. v. 23.2.2010 – 24 W (pat) 87/08 – Noor; BPatG, BIPMZ 2006, 296 – BIG LEXX). Sie wurde nicht eingelegt.

134 BPatG, Beschl. v. 13.11.2014 – 25 W (pat) 81/12. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für „Brot- und Backwaren“.

135 BPatG, Beschl. v. 20.6.2012 – 28 W (pat) 580/10.

136 BGH, GRUR 2014, 488 – DESPERADO/DESPERADOS.

137 BPatG, Beschl. v. 8.10.2014 – 28 W (pat) 580/10.

Waren nicht in den gleichen Herstellungsstätten (Brauereien einerseits, Snackartikelproduzenten andererseits) gefertigt würden und über die Nähe beim Warenvertrieb und den gemeinsamen Konsum hinaus keine weiteren Berührungspunkte feststellbar seien, überwögen die Gesichtspunkte, die gegen die Vorstellung von einer gemeinsamen Herkunft oder einer wirtschaftlichen Verbindung der Unternehmen sprächen, nämlich die unterschiedliche stoffliche Beschaffenheit, die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Essen und Trinken sowie die unterschiedlichen Zielgruppen.

### 3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr hält der Verbraucher die eine Marke irrtümlich für die andere, d. h. er verwechselt die beiden Marken, weil sie ähnlich oder identisch sind oder nur so geringe Unterschiede aufweisen, dass sie nicht bemerkt werden<sup>138</sup>.

#### Bejahung von Verwechslungsgefahr

„Sinuvex“/„Cinnovex“<sup>139</sup>: In Anlehnung an das bekannte „cis“ im Musikunterricht oder Worte wie „Cirkus“ und „Citrus“ sei von einer Aussprache der ersten Silbe der Widerspruchsmarke wie „TSIN-“ auszugehen, so dass die Marken in der Aussprache in markanter Weise übereinstimmten. Der vom EuGH<sup>140</sup> gebilligten Neutralisierungslehre, wonach eine klangliche Ähnlichkeit u. U. nicht ausreiche, wenn das Schriftbild deutliche Abweichungen aufweise, schließe sich der 30. Senat nicht an.



/ „Energie“<sup>141</sup>: Der Begriff „Energie“ sei in Bezug auf die relevanten

Waren der Klassen 16 und 25 nicht beschreibend, sondern durchschnittlich kennzeichnungskräftig und damit zur Prägung in der jüngeren Marke geeignet. Die übrigen Wort- und Bildbestandteile träten aufgrund der blickfangartigen Herausstellung dieses Begriffs zurück. Der Verkehr reduziere das Zeichen bei der mündlichen Wiedergabe auch deshalb auf diesen Begriff, weil er Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise verkürze.

#### Verneinung von Verwechslungsgefahr

„my-spexx“/„Mister Spex“<sup>142</sup>: Zwischen den angegriffenen Brillenwaren und dem für die Widerspruchsmarke geschützten Einzelhandel mit Sehhilfen bestehe durchschnittliche Ähnlichkeit, da große Einzelhändler im Optikbereich häufig auch Warenkollektionen aus eigener Herstellung anbieten<sup>143</sup>. „Spex“ sei als Schreibweise der englischen Abkürzung „specs“ für „spectacles“ im Inland nicht bekannt. Die Kombination mit „Mister“ werde als Phantasiebegriff verstanden, in der kein Bestandteil prägend wirke. Auch die angegriffene Marke werde nicht durch „spexx“ geprägt, sondern als einheitlicher Begriff aufgefasst, so dass in keiner Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit vorliege. Dem Beweisangebot für eine tatsächliche Verwechslung sei nicht nachzugehen, da die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rechts-, aber keine Tatsachenfrage sei<sup>144</sup>.

138 *BGH*, GRUR 2008, 485 – Metrobus.

139 *BPatG*, Beschl. v. 13.2.2014 – 30 W (pat) 43/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 5, 29, 30, die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 5 „pharmazeutische Erzeugnisse“.

140 *EUGH*, GRUR 2006, 413 Rn. 35 Muehlens GmbH/HABM [ZIRH/SIR]; GRUR 2008, 343 Rn. 32, 34 II Ponte Finanziaria SpA/HABM [BAINBRIDGE].

141 *BPatG*, Beschl. v. 2.7.2014 – 29 W (pat) 73/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für vielfältige Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 25, 41, 42. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für Waren der Kl. 3, 9, 14, 18, 25.

142 *BPatG*, Beschl. v. 28.5.2014 – 29 W (pat) 35/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 35 und 44, die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 5 und identische Dienstleistungsklassen.

143 *BGH*, GRUR 2014, 378, 381 Rn. 39 – OTTO CAP.

144 *BGH*, GRUR 2009, 1055 Rn. 62 – airdsl.

„neXtore“/„NEXT“ und „NEXT DIRECTORY“<sup>145</sup>: „NEXT“ sei zwar originär kennzeichnungsschwach, es werde aber eine intensive Benutzung unterstellt. Die angegriffene Marke werde nicht von „neXt“ geprägt, weil sie einen einheitlichen, phantasievollen Gesamtbegriff bilde. Die klangliche Wiedergabe von „neXtore“ als „next store“ könne, müsse aber nicht auf die Geschäftsräume von „NEXT“ hinweisen, sondern lediglich „nächstes Geschäft“ bedeuten. Diese Assoziation biete keinen Verwechslungsanlass.

„PANTOPREM“/„PANTOPAN“<sup>146</sup>: Die Übereinstimmung in den Wortanfängen, die auf den Wirkstoff „Pantoprazol“ hinweise, sei aus Rechtsgründen zu relativieren. Fachverkehr und Patient würden heute den Zusammenhang zwischen Wirkstoff und Medikament erkennen. In der letzten Dekade sei es zur Übung geworden, statt bestimmter Präparate Wirkstoffe zu verordnen, da die Apotheken zur Abgabe des jeweils preisgünstigsten Präparats verpflichtet seien. Die phantasievollen Schlusssilben führten in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht aus der Verwechslungsgefahr heraus.

„Engel Apotheke Seeheim“/  <sup>147</sup>: Deutschlandweit führten über 160 Apotheken die Bezeichnung „Engel Apotheke“. Der räumliche Schutzbereich einer solchen häufigen und üblichen Platzgeschäftsbezeichnung sei lokal oder regional begrenzt, weshalb sie im einschlägigen Produktzusammenhang nicht unterscheidungskräftig sei<sup>148</sup> und nicht prägen könne. Unterscheidungskraft

gewinne sie erst aus dem lokalen bzw. regionalen Bezug, wie bei der jüngeren Marke durch die Ortsangabe „Seeheim“, einem weiteren kennzeichnenden Zusatz oder wie bei der Widerspruchsmarke aus einem Bildbestandteil. Diese zusätzlichen Elemente bewirkten einen markanten klanglichen und bildlichen Unterschied.

#### 4. Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens

Bei dieser sog. assoziativen Verwechslungsgefahr nimmt der Verbraucher die Unterschiede der beiden Marken zwar wahr, bringt sie aber aufgrund gemeinsamer Elemente miteinander in Verbindung oder schließt aufgrund besonderer Umstände auf wirtschaftliche, geschäftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern.

##### Die Verwechslungsgefahr wurde bejaht:

**PMCOMPACT** / „P.M.“<sup>149</sup>: Ausschließlich für „periodische Druckereierzeugnisse“ verfüge die Widerspruchsmarke wegen der unstrittig langjährigen Benutzung für populärwissenschaftliche Magazine über gesteigerte Kennzeichnungskraft, deren Ausstrahlungswirkung sich – nur – auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen erstrecke. Im Bereich identischer Waren/Dienstleistungen könnten beachtliche Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke mit dem klangidentischen Bestandteil „PM“ wegen dessen selbständig kennzeichnender Stellung in der angegriffenen Marke mit dieser verwechseln. Zudem

145 BPatG, Beschl. v. 18.2.2014 – 24 W (pat) 28/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“, die Widerspruchsmarke zu 1) (=NEXT) für diverse Dienstleistungen der Kl. 35, 42; die Widerspruchsmarke zu 2) (=NEXT DIRECTORY) für Waren der Kl. 9, 14, 18, 24, 25 und Einzelhandelsdienstleistungen der Kl. 35 mit den Waren der vorgenannten Klassen.

146 BPatG, Beschl. v. 16.1.2014 – 25 W (pat) 72/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Magen-Darm-Präparate“, die Widerspruchsmarke u.a. für „Arzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate“. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, da die Gewichtung von Markenbestandteilen, die im Arzneimittelbereich auf einen einschlägigen Wirkstoff schließen ließen, im Rahmen der kollisionsrechtlichen Gesamtabwägung grundsätzliche Bedeutung habe. Sie wurde eingelegt: I ZB 13/14.

147 BPatG, Beschl. v. 28.4.2014 – 25 W (pat) 50/12. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Kl. 3, 5, 44, die Widerspruchsmarke für Kl. 5, 35, 44, 45. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu der Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt werden könne, der ein Unternehmenskennzeichen in Form einer üblichen und häufig verwendeten Platzgeschäftsbezeichnung darstelle. Sie wurde nicht eingelegt.

148 BPatG, Beschl. v. 2.6.2008 – 30 W (pat) 170/06 – Johannes Apotheke; BPatG, Beschl. v. 18.6.2009 – 30 W (pat) 46/08 – Kreuz Apotheke.

149 BPatG, Beschl. v. 27.11.2014 – 29 W (pat) 49/11; vgl. ebenso 29 W (pat) 50/11 – PMCOMPETENCE und 29 W (pat) 63/11 – PMCOMPASS. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 41, 42, die Widerspruchsmarke für die Kl. 9, 16, 35, 41, u.a. für „periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse“.

entspreche es in dieser Branche den Kennzeichnungsgewohnheiten, der als „eigentlichem“ Produktnamen empfundenen Marke einen Zusatz wie „COMPACT“ (z. B. GEOkompakt) anzufügen.

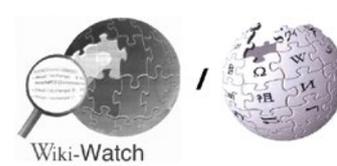
**Die Verwechslungsgefahr wurde verneint:**

„Licht-Focus“ / „FOCUS“<sup>150</sup>: Die angegriffene Marke mit dem Sinngehalt „Fokussierung von Licht“ werde auch aufgrund des Bindestrichs als begriffliche Einheit wahrgenommen. Besondere Umstände dafür, dass „FOCUS“ im Bereich publizistischer Dienstleistungen als Hinweis auf die Widersprechende wahrgenommen werde, fehlten. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke allein reiche dazu nicht aus. In die benutzte Zeichenserie füge sich die jüngere Marke schon aufgrund der Nachstellung von „Focus“ nicht ein.

**5. Widerspruchsgrund der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung bekannter Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG**

Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung wird angenommen, wenn der gute Ruf der bekannten Marke auf ähnlich gekennzeichnete Produkte oder Dienstleistungen ohne rechtfertigenden Grund, insbesondere auch ohne finanzielle Gegenleistung, umgeleitet werden soll<sup>151</sup>.

**Dieser Widerspruchsgrund wurde im folgenden Fall verneint:**



<sup>152</sup>: Da die Vergleichsmarken selbst im übereinstimmenden Motiv des Puzzleballs wesentliche Abweichungen aufwiesen,

nämlich Wortbestandteil, Lupe sowie dunkler Farbton einerseits und Schriftzeichen auf hellen Puzzleteilen andererseits, sei der Ähnlichkeitsgrad derart gering, dass eine Ausnutzung der Wertschätzung nicht festzustellen sei.

Wegen weiterer Beispiele aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2014 wird auf die Veröffentlichung im Maiheft der GRUR 2015 verwiesen.

*Regina Kortge, Dr. Ariane Mittenberger-Huber<sup>153</sup>*

150 BPatG, Beschl. v. 27.5.2014 – 27 W (pat) 32/11. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Kl. 16, 41, die drei gleichlautenden Widerspruchsmarken u. a. ebenfalls für Dienstleistungen der Kl. 41.

151 BGH, GRUR 2000, 875, 877 – Davidoff I.

152 BPatG, Beschl. v. 26.3.2014 – 26 W (pat) 25/13.

153 Vorsitzende Richterinnen am BPatG, München.



Geschäftsbericht 2014



## Geschäftsentwicklung

### I. ÜBERSICHT

Beim Bundespatentgericht sind im Jahr 2014 insgesamt 2.129 Verfahren neu eingegangen. Im Jahr 2013 lag die Zahl der Neueingänge bei 2.249. Die Eingänge verteilen sich auf 1.658 Hauptverfahren (2013: 1.805) und 471 Nebenverfahren, z. B. Erinnerungen gegen Kostenentscheidungen und Akteneinsichtsgesuche (2013: 444). Im Berichtsjahr wurden 2.530 Verfahren erledigt (2013: 2.768).

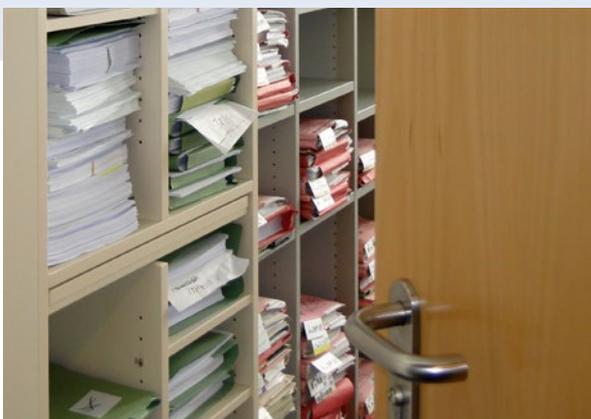
Im Bereich der Markensenate ist die Dauer der Hauptverfahren auf rund 19,4 Monate (Vorjahr 17,5 Monate) gestiegen, was vor allem auf eine größere Zahl unbesetzter Stellen aufgrund verzögerter Nachbesetzung bei den rechtskundigen Richtern zurückzuführen ist. Die Zahl der anhängigen Verfahren konnte allerdings trotz reduzierter Senatsbesetzung verringert werden. Im Bereich der Technischen Beschwerdesenate reduzierte sich die Bearbeitungszeit erfreulicherweise weiter von 52 auf 46,6 Monate. Leider gilt dies nicht für die Nichtigkeitsverfahren. Hier erhöhte sich die Bearbeitungszeit von 23,6 Monate (2013) auf 25,3 Monate (2014), was auch auf einer erhöhten Arbeitsbelastung in einzelnen Bereichen, z.B. der Nachrichten- und Medizintechnik, beruht.

Bei den sieben Nichtigkeitssenaten (1.–6. und 7. Senat) sind die Eingangszahlen 2014 mit 221 Hauptverfahren annähernd gleich geblieben (2013: 226). Erledigt wurden 261 Verfahren (2013: 262); zum Ende des Berichtsjahres waren noch 350 Verfahren (2013: 390) anhängig. Im Juristischen Beschwerdesenat (7. Senat) wurden bei 49 eingegangenen Beschwerden (2013: 51) 65 Verfahren erledigt (2013: 86), so dass Ende 2014 noch 31 Verfahren anhängig waren (2013: 47).

Die Zahl der Eingänge bei den 13 Technischen Beschwerdesenaten (8.–12., 14., 15., 17.–21. und 23. Senat) belief sich auf 498 Hauptverfahren (2013: 483). Am Jahresende 2014 waren noch 1.479 Verfahren anhängig (2013: 1.738). Die Alteinsprüche nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30.06.2006 geltenden Fassung konnten 2014 abgearbeitet werden. Die Zahl der anhängigen Einsprüche nach § 61 Abs. 2 PatG betrug am Ende des Berichtsjahres 8 (Ende 2013: 4).

Bei den sieben Marken-Beschwerdesenaten (24.–30.) gingen im Berichtsjahr 863 Beschwerden ein (2013: 970). Nachdem 944 Beschwerdeverfahren abschließend erledigt werden konnten, waren zum Jahresende 2014 noch 1.265 Verfahren anhängig (2012: 1.346).

Bei dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) belief sich die Zahl der Neueingänge im Berichtsjahr auf 27 Hauptverfahren (2013: 75), anhängig waren zum Jahresende 88 Verfahren.



## II. STATISTIKEN

### Geschäftsentwicklung im Jahr 2014 im Bereich der Hauptverfahren

	Bestand: 1. 1. 2014	Neueingänge	Erledigungen	Bestand: 31.12. 2014
<b>Nichtigkeitssenate</b>	390	221	261	350
<b>Juristischer Beschwerdesenat</b>	47	49	65	31
<b>Technische Beschwerdesenate insg.</b>	1.738	498	757	1.479
davon				
Beschwerdeverfahren	1.715	492	738	1.469
Einspruchsverfahren	23	6	19	10
<b>Marken-Beschwerdesenate</b>	1.346	863	944	1.265
<b>Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat</b>	120	27	59	88
<b>Beschwerdesenat für Sortenschutz</b>	0	1	1	0
<b>gesamt</b>	3.641	1.658	2.086	3.213

## Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2010 – 2014

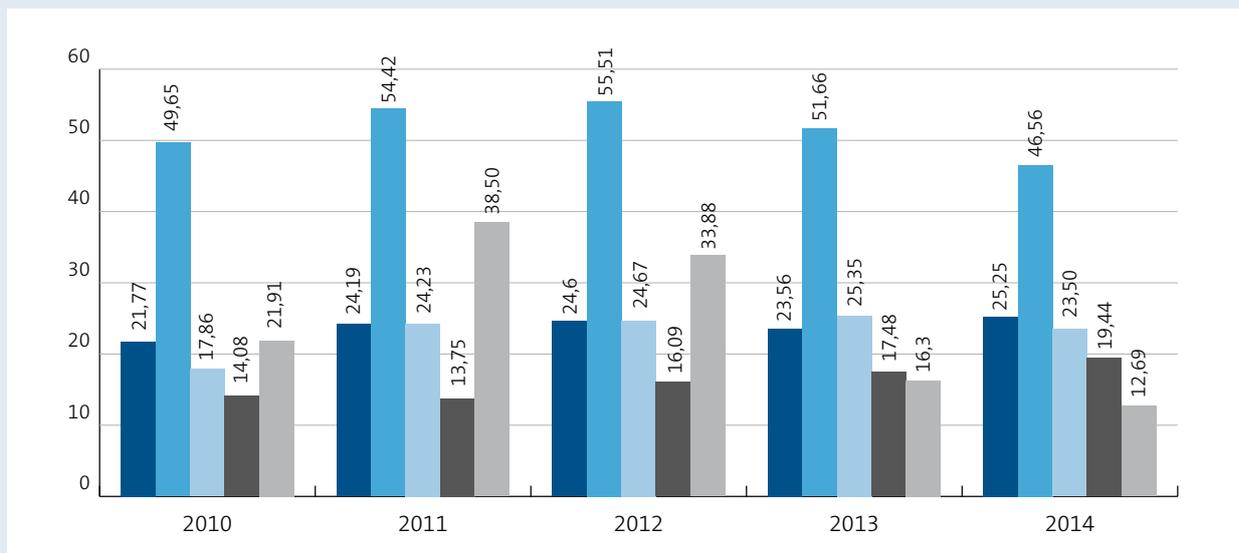
### Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren (Hauptverfahren)

	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- senat	Technische Beschwerdesenate		Marken- Beschwerde- senate	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Beschwerde- senat für Sortenschutz	Verfahren insgesamt
			Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren				
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2010</b>								
eingegangen	255	58	598	8	1.465	55	1	2.440
erledigt	242	30	652	356	1.196	121	0	2.597
noch anhängig	402	112	2.198	486	1.421	119	1	4.739
<b>2011</b>								
eingegangen	297	19	287	0	1.303	31	0	1.937
erledigt	276	40	537	253	1.133	58	0	2.297
noch anhängig	423	91	1.948	233	1.591	92	1	4.379
<b>2012</b>								
eingegangen	261	45	536	2	1.307	57	0	2.208
erledigt	258	54	588	154	1.334	42	1	2.431
noch anhängig	426	82	1.896	81	1.564	107	0	4.156
<b>2013</b>								
eingegangen	226	51	481	2	970	75	–	1.805
erledigt	262	86	662	60	1.188	62	–	2.320
noch anhängig	390	47	1.715	23	1.346	120	–	3.641
<b>2014</b>								
eingegangen	221	49	492	6	863	27	1	1.658
erledigt	261	65	738	19	944	59	1	2.086
noch anhängig	350	31	1.469	10	1.265	88	0	3.213

**Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren  
Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens (ZA (pat) Verfahren)**

	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- senat	Technische Beschwerdesenate		Marken- Beschwerde- senate	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Beschwerde- senat für Sortenschutz	Verfahren insgesamt
			Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren				
	1	2	3	4	5	6	7	8 (Spalten 1-7)
<b>2010</b>								
eingegangen	290	8	160	49	34	38	-	579
erledigt	309	4	162	50	35	33	-	593
noch anhängig	85	4	1	0	1	7	-	98
<b>2011</b>								
eingegangen	311	0	127	41	25	23	-	527
erledigt	347	4	122	41	22	25	-	561
noch anhängig	49	0	6	0	4	5	-	64
<b>2012</b>								
eingegangen	239	6	119	15	26	30	-	435
erledigt	255	6	123	15	28	31	-	458
noch anhängig	33	0	2	0	2	4	-	41
<b>2013</b>								
eingegangen	275	3	114	4	20	28	-	444
erledigt	275	3	116	4	22	28	-	448
noch anhängig	33	0	2	0	0	4	-	37
<b>2014</b>								
eingegangen	342	4	71	5	16	33	-	471
erledigt	315	4	70	4	15	36	-	444
noch anhängig	6	0	1	1	1	1	-	64

### Verfahrensdauer bei den Senaten 2010 bis 2014 in Monaten



- Nichtigkeitssenate
- Technische Beschwerdesenate
- Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat
- Marken-Beschwerdesenate
- Juristischer Beschwerdesenat

	2010	2011	2012	2013	2014
Nichtigkeitssenate	21,77	24,19	24,60	23,56	25,25
Technische Beschwerdesenate	49,65	54,42	55,51	51,66	46,56
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	17,86	24,23	24,67	25,35	23,50
Marken-Beschwerdesenate	14,08	13,75	16,09	17,48	19,44
Juristischer Beschwerdesenat	21,91	38,50	33,88	16,30	12,69

### III. RECHTSMITTEL GEGEN ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESPATENTGERICHTS

#### Berufungen in Patentnichtigkeitsverfahren

Im Jahr 2014 wurde gegen 60 der 104 Urteile des Bundespatentgerichts, also 58 %, Berufung eingelegt (2013: 78 von 112 Fällen). Beim BGH wurden 37 Berufungsverfahren durch Urteil abgeschlossen, in 18 Fällen wurden die erstinstanzlichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts bestätigt. In 19 Fällen kam es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, oft auf Grund neuer Hilfsanträge. Die übrigen 35 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise (beispielsweise durch Vergleich oder Rücknahme der Berufung). Bezogen auf die Gesamtzahl aller Erledigungsarten kam es 2014 in 26 % der Berufungsverfahren zu einer Abänderung bzw. Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils des Bundespatentgerichts durch den Bundesgerichtshof.

#### Rechtsbeschwerdeverfahren zum Bundesgerichtshof im Jahr 2014

Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2014 in 28 Fällen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, die sich wie folgt verteilen: 5 Verfahren in den Technischen Beschwerdesenaten, 15 Verfahren in den Marken-Beschwerdesenaten, 7 Verfahren im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat sowie 1 Verfahren im Juristischen Beschwerdesenat.

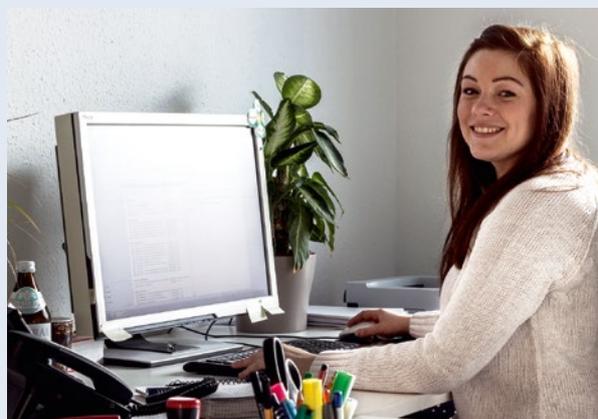
In 13 Verfahren (davon in einem Verfahren in den Technischen Beschwerdesenaten, in 9 Verfahren in Marken-Beschwerdesenaten, in 2 Verfahren im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat und in 1 Verfahren im Juristischen Beschwerdesenat) wurde die Rechtsbeschwerde auch eingelegt.

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde in 2 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate erhoben.

#### Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs über zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerden im Jahr 2014

Im Berichtsjahr entschied der Bundesgerichtshof über insgesamt 15 zugelassene Rechtsbeschwerden des Bundespatentgerichts, denen in 7 Fällen stattgegeben wurde, während in 6 Verfahren eine Zurückweisung erfolgte. In den übrigen 2 Verfahren fand die Rechtsbeschwerde aus anderen Gründen ihre Erledigung.

Der Bundesgerichtshof erledigte zudem insgesamt 7 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden. In 2 Verfahren wurde der Rechtsbeschwerde stattgegeben, in 4 Verfahren erfolgte eine Zurückweisung. Ein weiteres Verfahren erledigte sich auf sonstige Weise.



## IV. AKTUELLES

### Die Nichtigkeitsquoten des Bundespatentgerichts oder „Sind Patente nur Papiertiger?“

Im vergangenen Jahr wurden immer wieder Stimmen laut, die von einer zu hohen Quote an Nichtigkeitsklärungen am Bundespatentgericht sprachen<sup>1</sup>. Eine unverhältnismäßig hohe „Vernichtungsquote“ ist anhand der in den vergangenen Jahren vom Bundespatentgericht erfassten statistischen Zahlen bei deren korrekter statistischer Auswertung allerdings nicht feststellbar.

So muss für eine korrekte Analyse der Daten zum einen die Zahl der Nichtigkeitsklärungen in Relation zum Gesamtverhältnis der abgeschlossenen Verfahren in den Nichtigkeitssenaten gesetzt werden, zu denen auch eine hohe Zahl von Klagerücknahmen und damit der Verzicht auf die Prüfung der Nichtigkeit eines Patentes gehört. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass eine als Teilnichtigkeit bezeichnete Entscheidung weder einer (vollständigen) Vernichtung des Patents gleichkommt, noch aus wirtschaftlicher Sicht für den Patentinhaber eine relevante Beschränkung seines Schutzrechts bedeuten muss, denn erfahrungsgemäß sind oft nur geringe Einschränkungen eines oder mehrerer Patentansprüche erforderlich, um eine rechtserhaltende Abgrenzung zum Stand der Technik zu ermöglichen oder sonstige Nichtigkeitsgründe auszuräumen und dem Patent weiterhin zum Bestand zu verhelfen. Hinzu kommt, dass Klagerücknahmen ebenso wie Verfahren, die durch Vergleich abgeschlossen werden, bei einer statistischen Analyse keinesfalls der erfolglosen Verteidigung des Patents zugerechnet werden dürfen. Unter Berücksichtigung dessen wurden von den in den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts in den vergangenen 6 Jahren abgeschlossenen 1526 Verfahren nur 21% durch vollständige Nichtigkeitsklärung des Patents erledigt. Eine Vernichtungsquote von 21% stellt nach hiesiger Auffassung allerdings keine Gefahr für das Patentsystem dar.

Zumal diese Zahl auch im Zusammenhang mit der Funktion des Nichtigkeitsverfahrens als Bestandsverfahren gesehen werden muss, das anders als das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren in einem mit fünf Richtern besetzten Spruchkörper sämtliche im Zusammenhang mit dem rechtlichen Bestand eines Patents bestehenden Fragen umfassend und unter intensiver Mitwirkung der Parteien überprüft, wobei die klagende Partei insbesondere im Hinblick auf regelmäßig parallel anhängige Verletzungsverfahren ein fundamentales Interesse an der umfassenden Überprüfung des Patents hat und häufig aufgrund weiterer intensiver Recherchen neuen Stand der Technik in das Verfahren einführt. Dass bei einem so intensiv geführten Verfahren wie dem Nichtigkeitsverfahren eine gewisse, im Ergebnis nicht unverhältnismäßige Erfolgsquote des Nichtigkeitsangriffs zu verzeichnen ist, und somit ein Teil der erteilten Patente für nichtig erklärt wird, ist deshalb nur folgerichtig und für ein funktionierendes Patentrechtssystem auch förderlich, um die gebotenen Korrekturen sachgerechter Regulierung des Wettbewerbs vornehmen zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von allen angreifbaren Patenten im Durchschnitt pro Jahr nur etwa 0,02% tatsächlich der Nichtigkeit anheimfallen. Ein Vergleich der ca. 250 Nichtigkeitsverfahren mit den mehr als 1200 von Patentinhabern pro Jahr in Deutschland gerichtlich anhängig gemachten Verletzungsverfahren bestätigt vielmehr eindrucksvoll, dass es sich bei Patenten beileibe nicht um „Papiertiger“ handelt, sondern um ein nach wie vor für die Wirtschaft wichtiges Schutzrecht. Aus der Sicht des Bundespatentgerichts sind daher, wie teilweise gefordert, gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutz erteilter Patente nicht veranlasst, zumal auch im Nichtigkeitsverfahren die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe sowie der einseitigen Herabsetzung des Streitwerts besteht, die es gerade finanziell schlechter gestellten Patentinhabern ermöglicht, ihr Schutzrecht angemessen zu verteidigen.

1 Peter Hess, Tilmann Müller-Stoy, Martin Wintermeier, MittltschPatAnw 2014, 439-452

## Personal

Zum 31. Dezember 2014 umfasste die Richterschaft des Bundespatentgerichts insgesamt 112 Mitglieder i. S. v. § 65 Abs. 2 PatG (2013: 117). Diese Gruppe setzte sich zusammen aus 30 Richterinnen und 82 Richtern (2013: 31 Richterinnen und 86 Richter), wovon 65 eine technisch-naturwissenschaftliche und 47 eine juristische Ausbildung haben (2013: 64 technische und 53 juristische Mitglieder).

Im Berichtsjahr konnten am Bundespatentgericht die Vorsitzendenstellen des 6. Senats (Nichtigkeitssenat), des 24. Senats und des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenate) neu besetzt werden.

Von den 112 Richterinnen und Richtern des Gerichts waren im Berichtszeitraum ein juristisches Mitglied an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, ein weiteres juristisches Mitglied zum Bundesgerichtshof und ein technischer Richter an das Deutsche Patent- und Markenamt abgeordnet. Eine weitere Richterin ist beurlaubt, um Aufgaben beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt wahrzunehmen, vier weitere juristische Mitglieder – darunter der vormalige Präsident des Bundespatentgerichts – sind beurlaubt, um Aufgaben beim Europäischen Patentamt wahrzunehmen.

Zudem ist ein Richter vom Oberlandesgericht Zweibrücken zu 20 % an das Bundespatentgericht abgeordnet.

Zum 31. Dezember 2014 gehörten dem Bundespatentgericht 111 nichtrichterliche Bedienstete an (2013: 116), zwei davon waren aufgrund von Elternzeit beurlaubt. Im nichtrichterlichen Dienst sind 76 Frauen und 35 Männern beschäftigt.

Das Bundespatentgericht bildete im Jahr 2014 insgesamt fünf junge Frauen aus, vier davon zu Kauffrauen für Bürokommunikation und eine zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek. Damit erfüllt das Bundespatentgericht die von der Bundesregierung in ihrer Ausbildungsoffensive vorgesehene Ausbildungsquote von 7% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.



## Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber

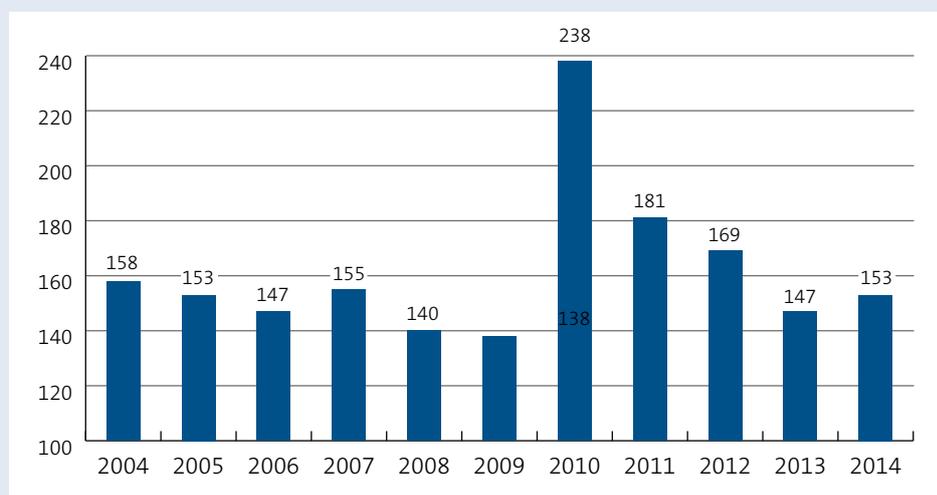
Im Rahmen ihrer Ausbildung werden die Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber jeweils für sechs Monate dem Bundespatentgericht zugewiesen. Federführend für diese Ausbildung ist das Deutsche Patent- und Markenamt. Die Zahl der Patentanwaltsbewerber, die jährlich ihre Ausbildung beim Bundespatentgericht durchlaufen, bewegte sich in den Jahren bis 2001 zwischen 90 und 110; von 2003 bis 2009 waren es durchschnittlich knapp 150 Kandidaten pro Jahr. Nach einem abrupten Anstieg an zugewiesenen Bewerbern im Jahr 2010 (238) ging diese Zahl in den Jahren 2011 (181), 2012 (169) und 2013 (147) wieder zurück. Im Berichtsjahr stieg die Zahl der Patentanwaltsbewerber leicht an auf 153.

Bei der derzeitigen Bewerberzahl wird dem Bundespatentgericht alle 4 Monate jeweils eine neue Gruppe von ca. 50 bis 60 Bewerberinnen und Bewerbern zugeteilt. Neben der theoretischen Ausbildung in Arbeits-

gemeinschaften lernen die Bewerberinnen und Bewerber im praktischen Teil der Ausbildung die tägliche Arbeit in den Senaten kennen.

Von den 185 Prüfungsteilnehmern (2013: 205) haben im Berichtsjahr 178 Bewerberinnen und Bewerber, also 96,2%, die Patentanwaltsprüfung bestanden (2013: 200 = 97,6%).

### Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber 2004 bis 2014



# Dokumentation und Bibliothek

## I. DOKUMENTATIONSSTELLE

Auf der Internetseite des Gerichts ([www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)) stehen alle verfahrensabschließenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts unter dem Menüpunkt „Entscheidungen“ ab dem Entscheidungsjahr 2000 zur Verfügung. Dieser Dienst kann für alle nicht kommerziellen Zwecke kostenfrei in Anspruch genommen werden.

Die hausinternen Dokumentationsdatenbanken bieten Zugriff auf die Entscheidungen des Juristischen Beschwerdesenates ab dem Jahr 1995 und die Entscheidungen der Markenbeschwerdesenate seit 1961. Im Berichtsjahr wurden 852 aus dem Deutschen Patent- und Markenamt neu zugegangene Akten und 471 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate für die hauseigene Markendokumentation ausgewertet. Ergänzend fielen 489 sonstige Erledigungen (Rücknahmen, Formalbeschlüsse etc.) an, die in den Datenbanken der Markenentscheidungen entsprechend nachgeführt wurden. Ebenso wurden 92 Neueingänge und 33 Erledigungen des juristischen Beschwerdesenates für die Datenbank ausgewertet und erfasst.

Im Berichtsjahr wurden 22 Eilunterrichtungen über wichtige Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf der Homepage des Gerichts verfügbar gemacht. Sie sind dort für ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung zugänglich. Ältere Eilunterrichtungen werden gelöscht, da zwischenzeitlich von einer anderweitigen Veröffentlichung ausgegangen werden kann.

Ferner wurden im Berichtszeitraum 58 von den Senaten ausgewählte Entscheidungen der Fachpresse zur Veröffentlichung zugeleitet. In der Sammlung „Entscheidungen des Bundespatentgerichts“ (BPatGE), die vom Verein der Richter am Bundespatentgericht herausgegeben wird, wurden im Berichtsjahr 23 Entscheidungen veröffentlicht.

Die Dokumentationsstelle hat im Laufe des Jahres 770 Entscheidungen der Senate in dokumentarisch umfassend bearbeiteter Form an die juris-Datenbank abgegeben. Daneben wurden 688 Fundstellen von Entscheidungen des Gerichts in den einschlägigen Publikationsorganen in der Datenbank erfasst.

Die Datenbank juris bietet Zugriff auf alle von den Senaten dazu bestimmten Entscheidungen, auf alle Entscheidungen, gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen oder eingelegt ist, auf Entscheidungen, die in den Jahresberichten seit 1995 zitiert sind, und auf alle Entscheidungen des Bundespatentgerichts, die in den mehr als 800 von juris ausgewerteten Printmedien publiziert wurden. Ergänzend werden an die juris-Datenbank alle Entscheidungen, soweit sie in der Entscheidungssammlung des Gerichts auf der Homepage veröffentlicht und nicht schon anderweitig für die juris-Datenbank dokumentiert wurden, im Volltext an die Datenbank abgegeben, um einen vollständigen Nachweis der Entscheidungen des Bundespatentgerichts in der juris-Datenbank bieten zu können. Diese Entscheidungen sind dokumentarisch nur einfach erschlossen, aber per Volltextsuche suchfähig.



## II. BIBLIOTHEK

Die Gerichtsbibliothek ist für die bibliothekarische Informationsversorgung der Gerichtsangehörigen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der im gleichen Gebäude untergebrachten Hauptabteilung 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes zuständig. Der Buchbestand im Lesesaal der Bibliothek und den Handbibliotheken der am Gericht Beschäftigten ist im vergangenen Jahr auf ca. 21000 Titel angewachsen. Dazu werden, teilweise in Mehrfachbezug, 78 fortlaufende Sammelwerke (Loseblattwerke, Jahrbücher etc.) und 190 Zeitschriften geführt. Neben wichtigen juristischen Online-Datenbanken (Beck online, Heymanns gewerblicher Rechtsschutz, darts-IP) steht seit Beginn des Berichtsjahrs mit der Datenbank „Springer Technik für Professionals“ eine große Fachdatenbank für die Bereiche Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft zur Verfügung. Sie bietet insgesamt Zugang zu ca. 44000 Fachbüchern und 310 Fachzeitschriften dieser Gebiete, wodurch das Informationsangebot der Bibliothek erheblich erweitert werden konnte.

Die seit einigen Jahren aufgebaute Sondersammlung Produktkataloge umfasst derzeit ca. 5400 Kataloge und Produktverzeichnisse aller Art.

Zur aktuellen Information erstellt die Bibliothek einen Pressespiegel, der im wöchentlichen Turnus in Tageszeitungen und Onlinediensten veröffentlichte Nachrichten aus den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz, Patent- und Markenwesen, Marketing und Werbung anzeigt. Über alle Neuzugänge im Bibliotheksbestand, Monographien vollständig und Zeitschriften in Auswahl, wird monatlich online im Hausnetz berichtet. Seit dem Jahr 2000 bietet die Bibliothek zur Unterstützung der Tätigkeit der Markensenate ein elektronisches Wörterbuch für die Bereiche Werbesprache/ Werbeslogans bzw. Neologismen/Trendwörter an. Die Datenbank enthält derzeit über 36000 einschlägige Begriffe, die mit Angaben zu Vorkommen und Sprachgebrauch sowie Quellennachweisen erschlossen sind.



# Elektronischer Rechtsverkehr

## I. ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHR/ EJUSTICE

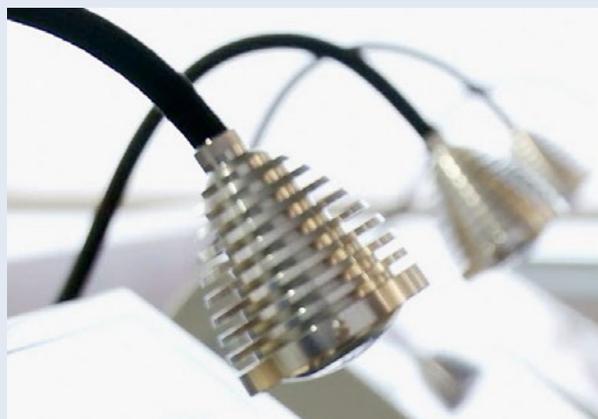
Der elektronische Rechtsverkehr (oft auch mit dem Schlagwort „eJustice“ bezeichnet) erhält durch das am 16.10.2013 verkündete „Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten“ auch normativ den „Startschuss“ für eine umfassende Umgestaltung der justiziellen Aufgabenerfüllung. Er betrifft einerseits die sichere, rechtsverbindliche, bidirektionale elektronische Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten und Gerichten und umfasst andererseits die elektronische Aktenführung, die gerichtsinterne elektronische Sachbehandlung (Vorgangsbearbeitung) sowie die elektronische Archivierung. Der elektronische Rechtsverkehr erfordert nicht nur die Möglichkeit eines rechtssicheren Austauschs von Dokumenten (z. B. Anträge, Klageschriften, gerichtliche Entscheidungen), sondern auch Aktenverständlichkeit, Aktenwahrheit, Aktenvollständigkeit und Aktenbeständigkeit bei der elektronischen Aktenführung.

Ziel ist es, künftig nicht nur den Schriftverkehr erheblich zu beschleunigen, sondern eine medienbruchfreie Bearbeitung auch innerhalb des Bundespatentgerichts zu ermöglichen. Die Erstellung von Papierunterlagen, der Versand, die Posteingangsbearbeitung und die Postverteilung werden durch einen unmittelbaren Dokumentenaustausch zwischen den IT-Systemen der Beteiligten stark vereinfacht.

## II. INFORMATIONSTECHNIK

Als Vorstufe zur Einführung elektronischer Gerichtsakten hat das Bundespatentgericht bereits im Jahr 2009 mit Hilfe des Vorgangsbearbeitungssystems VISkompakt seine Verwaltung auf eine elektronische Aktenführung umgestellt, wodurch eine medienbruchfreie, referatsübergreifende Abwicklung von Verwaltungsvorgängen ermöglicht wurde, die ständig weiterentwickelt wird und sich in der Praxis bewährt hat.

Parallel hat das Bundespatentgericht zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs unter Einbeziehung elektronischer Gerichtsakten seine Informationstechnik entsprechend weiterentwickelt. Im Rechtsprechungsbereich steht als Basis das Justizfachsystem GOJA (mit den wesentlichen Funktionalitäten Datenerfassung, Schreibauftragstechnik, Kalender und Statistik) zur Verfügung, mit dem der Verfahrensablauf von der Aktenanlage durch die Zentrale Eingangsstelle bis zur Schlussbehandlung durch die Geschäftsstelle elektronisch unterstützt wird. Über dieses Fachsystem, das fortlaufend modernisiert und an die Notwendigkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen der elektronischen Aktenführung angepasst wird, ist auch der Zugriff auf die seit September 2012 dem BPatG ausschließlich in elektronischer Form vorgelegten Vorinstanzakten des Deutschen Patent- und Markenamts in Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten möglich, auch die Vorinstanzakten in Markensachen werden in Kürze nur noch in elektronischer Form vorgelegt werden. Hiermit ist ein erster Teil des elektronischen Datenaustauschs im Instanzenzug (DPMA – BPatG – BGH) realisiert.



Das Justizfachsystem GO§A ist darüber hinaus mit dem Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt gekoppelt. Elektronisch eingehende Schriftsätze können ohne Medienbruch weiterverarbeitet werden. Über die elektronische Poststelle können Eingänge mittels Upload-Verfahren praktisch ohne Größenbegrenzung eingereicht werden. In den letzten Jahren war ein spürbarer Anstieg der elektronischen Eingänge zu verzeichnen. Insbesondere wurden vermehrt umfangreiche Nichtigkeitsklagen nebst Anlagen elektronisch eingereicht, offensichtlich weil hier auch für die Patent- und Rechtsanwaltschaft erhebliche Synergieeffekte zu verzeichnen sind. Auch die elektronische Poststelle ist mit VISkompakt verbunden, so dass Eingänge unmittelbar dem entsprechenden Verfahren zugeordnet werden können. Weiterhin in Papier eingehende Dokumente können mit Hilfe von Scan-Verfahren in die elektronische Akte übernommen werden. Mit der Inbetriebnahme einer zentralen Scanstelle besteht nun die Möglichkeit, durch ein standardisiertes Verfahren alle papiergebundenen Informationen vollständig zu digitalisieren, um sie in die elektronische Akte überführen zu können.



Die elektronische Gerichtsakte wird derzeit in verschiedenen (Technischen) Beschwerdesenaten und Nichtigkeitssenaten in der Praxis (auch im Rahmen von mündlichen Verhandlungen) erprobt. Sie wird ergänzt durch eine sog. PDF-Zweitakte, die von den Richtern für die inhaltliche Fallbearbeitung verwendet wird.

### III. ELEKTRONISCHER RICHTTSSAAL

Die mündliche Verhandlung bildet den zentralen Bestandteil eines jeden gerichtlichen Verfahrens. Als direkte Konsequenz der Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs muss deshalb der gesamte elektronische Akteninhalt, wie auch der der Vorinstanzakten, in der Verhandlung verfügbar sein. Die Verfügbarkeit der elektronischen Akte bzw. das Suchen und Rezipieren von Akteninhalten am Bildschirm darf jedoch die mündliche Verhandlung nicht beeinträchtigen. Die Erfahrung zeigt hier, dass es für eine optimale Nutzung der elektronischen Verfahren nicht ausreicht, lediglich Notebooks oder Bildschirme im Gerichtssaal aufzustellen.

Mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung hat das Bundespatentgericht im Rahmen des Projekts „Elektronischer Gerichtssaal“ bereits im Jahr 2011 zwei Gerichtssäle und Beratungszimmer umgebaut, neu möbliert und mit der notwendigen IT-Infrastruktur ausgestattet. Ende des Jahres 2012 wurde auch der „Große Sitzungssaal“ (Kapellensaal) des BPatG in einen „elektronischen“ Gerichtssaal umgewandelt. Eine Besonderheit ist hierbei die duale Nutzbarkeit als Gerichtssaal einerseits und (in der sitzungsfreien Zeit) als multimedial ausgestatteter Konferenzbereich. Derzeit befinden sich zwei Gerichtssäle im Umbau. Der Ausbau von weiteren Gerichtssälen ist in Planung.

Das Projekt „Elektronischer Gerichtssaal“ hat als Pilotprojekt in der deutschen Gerichtslandschaft bereits viel Beachtung gefunden. Zur besseren Verständlichkeit bzw. Bedienbarkeit der eingesetzten Technik durch die Verfahrensbeteiligten sind auf der Internetseite des Bundespatentgerichts ([www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)) Informationsfilme abrufbar.

## Öffentlichkeitsarbeit und Internationale Angelegenheiten

### TERMINE

#### 14. Januar 2014

Der Tradition folgend lud Frau Präsidentin zum 23. Neujahrsempfang in das Bundespatentgericht ein. Ihrer Einladung folgten rund 200 Gäste aus der örtlichen Gerichtsbarkeit und dem gewerblichen Rechtsschutz.

#### 28. Februar 2014

Im Rahmen seines Antrittsbesuchs besichtigte Herr Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, gemeinsam mit Frau Staatssekretärin Dr. Hubig das Bundespatentgericht. Nach einem kurzen Gespräch mit der Gerichtsleitung, traf sich Herr Minister mit den Referatsleitern und Vertretern der Gremien zu einem Gedankenaustausch.

#### 10. April 2014

Bereits zum 4. Mal veranstaltete das Bundespatentgericht ein internationales Symposium, im Berichtsjahr zum Thema „Marke im Spannungsverhältnis zwischen Marketing und Rechtsbestand – tatsächliche und rechtliche Rahmenbedingungen des Markenverständnisses“. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa, die als Richter, Anwälte, Vertreter der Wirtschaft und Wissenschaft mit diesem Thema befasst sind, nutzten die Veranstaltung zum Informations- und Meinungsaustausch.

Bereits am Vorabend des Symposiums lud Frau Präsidentin des Bundespatentgerichts zu einem unterhaltenden Abendempfang in die repräsentativen Räumlichkeiten des Justizpalastes ein.

Nähere Informationen zum Symposium sowie dem dazu erschienen Tagungsband „Symposium 2014“ finden Sie auf der Homepage des Gerichts.

#### 4. Juni 2014

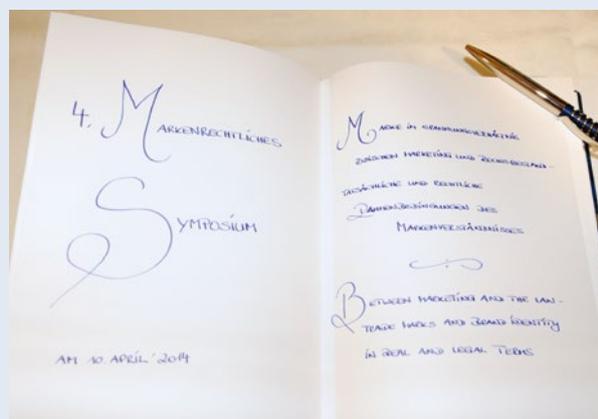
Im Rahmen eines vom Europäischen Patentamt organisierten Praktikums in den dortigen Beschwerdekammern erhielten sechs Richterinnen und Richter aus Finnland, Irland, Polen Portugal, Belgien und Schweden einen umfassenden Einblick in die Tätigkeit des Bundespatentgerichts.

#### 1. Oktober 2014

Der neue Präsident des japanischen IP High Court in Tokio, Herr Ryuchi Shitara, nutzte einen Aufenthalt in München, um einer mündlichen Verhandlung eines Nichtigkeitssenats beizuwohnen. Im Anschluss daran traf sich Herr Shitara zu einem regen Gedankenaustausch mit Frau Präsidentin.

#### 30. Oktober 2014

Auch Herr Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gerd Billen, konnte im Berichtsjahr beim Bundespatentgericht begrüßt werden. Neben interessanten Gesprächen mit der Gerichtsleitung und Vertretern der Gremien konnte sich auch Herr Staatssekretär der Faszination der elektronischen Gerichtssäle nicht entziehen.



## BESUCHE AUS DEM AUSLAND

Im Jahr 2014 begrüßte die Präsidentin des Bundespatentgerichts auch viele Besuchergruppen aus dem Ausland. Die regionalen Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Einrichtungen des gewerblichen Rechtsschutzes im Ausland lagen im asiatischen Raum. So besuchten uns neben Delegationen aus Russland, Großbritannien, den USA und Australien, Gäste aus Japan, China und Korea.

Das Bundespatentgericht arbeitet bei der Organisation und Durchführung von Fachseminaren für ausländische Delegationen nach wie vor eng mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Europäischen Patentamt sowie der Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung) zusammen.

## PRESSEARBEIT

Die von der Pressestelle des Bundespatentgerichts veröffentlichten Pressemitteilungen sind auf der Homepage des Gerichts ([www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)) einsehbar.





From the Case Law of the  
Federal Patent Court in 2014  
**English Summary**

## Table of Contents

<b>PATENT LAW</b>	<b>74</b>		
<b>I. Patentability</b>	<b>74</b>	<b>II. Word marks, word/figurative marks and figurative marks</b>	<b>100</b>
1. Technical teaching on procedure and definition of invention	74	1. Terms in foreign languages	100
2. Background of the Invention	76	2. Letters and numbers	101
3. Inventive step	76	3. Word combinations	103
<b>II. Supplementary protection certificates</b>	<b>77</b>	4. Slogans	104
<b>III. Proceedings before the German Patent and Trade Mark Office</b>	<b>78</b>	5. Designations of geographic origin pursuant to § 8 Para. 2 no. 2 German Trade Mark Act	105
1. Division of the application	78	6. Geographical indications of source pursuant to Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and Council of 21/11/2012 on quality regulations f. agricultural products a. foods	105
2. Formulation of the documents	79	7. Designation of establishments	106
3. Restitutio in integrum	80	8. Personal names	107
4. Procedural errors, refunding of the appeal fee	80	9. Word/figurative marks	108
5. Legal aid	81	10. Figurative marks	109
6. Unity of invention	81	11. Deception (§ 8 Para. 2 no. 4 German Trade Mark Act)	110
7. Electronic files	81	12. Violation of public policy or accepted principles of morality (§ 8 Para. 2 no. 5 German Trade Mark Act)	110
8. Procurement of an attorney	82	13. Prohibition of the misuse of public emblems for commercial purposes (§ 8 Para. 2 no. 6 and 8 German Trade Mark Act)	110
<b>IV. Opposition Proceedings</b>	<b>82</b>	14. Other prohibitions on use (§ 8 Para. 2 no. 9 German Trade Mark Act)	111
1. Admissibility of the opposition	82	15. Protectability on the basis of possible uses as a trade mark	111
2. Interpretation	83	<b>III. Cancellation proceedings due to bad faith</b>	<b>112</b>
3. Examination of the grounds for revocation	84	<b>IV. Opposition Proceedings</b>	<b>114</b>
4. Legitimate interest	87	1. Genuine use	114
5. Binding effect of the requests	87	2. Similarity of goods and services	115
6. Issues regarding cost	88	3. Direct likelihood of confusion	116
7. Insolvency	88	4. Likelihood of confusion by association	117
<b>V. Appeals</b>	<b>88</b>	5. Grounds for opposition to unfair advantage or infringement of known marks pursuant to § 9 Para. 1 No. 3 German Trade Mark Act	118
1. Admissibility of the appeal	88		
2. Inspection of records	89		
3. Domestic power of attorney	89		
4. Miscellaneous	90		
<b>VI. Nullity Proceedings</b>	<b>90</b>		
1. Grounds for nullity	90		
2. Issues regarding cost	91		
3. Postponement	92		
4. Insolvency	93		
5. Miscellaneous	94		
<b>UTILITY MODEL LAW</b>	<b>94</b>		
<b>PLANT VARIETY PROTECTION</b>	<b>95</b>	<b>BUSINESS REPORT 2014</b>	<b>119</b>
<b>TRADE MARK LAW</b>	<b>96</b>	<b>Business Development</b>	<b>120</b>
<b>I. Unconventional Trade Mark Forms</b>	<b>96</b>	<b>Personnel</b>	<b>127</b>
1. Abstract colour trade marks	96	<b>Training of candidate patent attorneys</b>	<b>128</b>
2. Three-dimensional trade marks	97	<b>Documentation and the library</b>	<b>129</b>
3. Position marks	99	<b>Electronic legal transactions</b>	<b>130</b>
4. Tracer marks	100	<b>Public relations work and international affairs</b>	<b>132</b>

## Preface

*Dear Readers,*

It is our pleasure to present you the current Annual Report of the Federal Patent Court.

An annual report is always beneficial in two ways: it provides all interested parties with insight into our daily work, and offers us a useful opportunity to review the issues addressed over the previous year.

In the first part of the Annual Report, esteemed colleagues of the judiciary of the Federal Patent Court have compiled the most important decisions of the Court in the areas of patent, utility model, design and trade mark law. Once again, decisions are presented that address special cases such as supplementary protection certificates or problems in signing electronic files.

Subsequently, an overview of the current business position of the Court is provided as usual. A review of this part of the Annual Report is recommendable for two reasons: It provides a summary of all the numbers and facts which attest to the fact that the Federal Patent Court performed its responsibilities diligently in 2014. Furthermore, this section offers a few comments on the nullifications by the Federal Patent Court which were critically addressed in the media last year.

Our fourth international symposium proved to be a highlight of the previous year. Numerous participants from the whole of Europe took advantage of the opportunity to engage in a lively ex-change of ideas on the following topic: "Between Marketing and the Law – Trade Marks and Brand Identity in Real and Legal Terms." The attempt to consider trade marks from the perspective of a neuropsychologist and not just from the vantage point of legal specialists generated particular interest. We take the positive resonance that this conference generated as a strong signal of



the importance of remaining in conversation with the wide range of specialists involved in industrial property law.

A topic of discussion in 2014 which will certainly retain its interest over the coming years is the new unitary European patent and the European Patent Court. The Federal Patent Court will be experiencing the ramifications of the European patent more intimately in the foreseeable future since the Munich Division of the Central Chamber of the Unified Patent Court will be located within facilities of the Federal Patent Court. We are eager to witness the progress of the court's establishment as well as the points of contact between the Federal Patent Court and the new court in the process of being set up.

A court is only as effective as the sum of its parts. We would therefore like to express our thanks to all members of the Court for their diligent efforts over the previous year. All those interested in the dealings of the Court have helped the Federal Patent Court achieve noteworthy results which speak for themselves. We express our profound thanks to everyone who has supported our efforts over the past year, and we hope that your review of the 2014 Annual Report is both enlightening and enjoyable.

*Beate Schmidt*

Beate Schmidt  
President

*K. Strößner*

Dr. Klaus Strößner  
Vicepresident

# Patent law, utility model law and plant variety protection

This contribution from the 2014 reporting period presents a thematically organised selection from the great number of decisions of the German Federal Patent Court regarding patents, utility models and plant variety protection. The cases chosen reflect new or controversial questions which further develop or confirm case law taking into account newer developments. To facilitate finding particular main topics, matters related to “inventive step”, for example, are discussed exclusively in the general section I (Patentability) and not again in section VI (Nullity Proceedings). The interpretation of claims and the review of further grounds for opposition/nullity are dealt with in section IV (Opposition Proceedings).

## Patent law

### I. PATENTABILITY

#### 1. Technical teaching on procedure and the definition of invention

##### Technical problem/solution

In a method for forming a sequence of signals, the 20<sup>th</sup> Board<sup>1</sup> could not discern any teaching arising from a technical field pursuant to Sec. 1 Para. 1<sup>2</sup> since the claimed method contained no partial aspect that overcame a technical problem; rather, the method only contained a mathematical formation algorithm which could obviously be developed manually with pen and paper by a person skilled in the art, and therefore does not require the use of computers or cellular networks. It therefore lacked the required technical sophistication.

A thrust motor pendulum perpetual motion machine which continuously provides usable energy without correspondingly being supplied with energy in violation of the law of conservation of energy is objectively

infeasible and therefore technically useless and hence fails to constitute an invention pursuant to Sec. 1 Para. 1, according to the 9<sup>th</sup> Board<sup>3</sup>. Given this insurmountable hindrance to patentability, there existed no prospect of granting a patent, and therefore no legal aid was granted.

##### Programs for data processing systems

For inventions concerning electronic data processing devices and methods (programs), it must first be determined according to the case law of the Federal Court of Justice<sup>4</sup> whether at least a partial aspect of the subject matter of the invention is in the technical field (Section 1 Para. 1). Then it must be reviewed whether this subject matter is presented only as a program for data processing systems as such and is thus excluded from patent protection. The condition for exclusion does not apply if further review reveals that the teaching also contains instructions which aid the solution of a specific technical problem by technical means.

A method for certifying a cryptographic public key for a chip card is subject to the exclusion of patentability pursuant to Sec. 1 Para. 3 no. 3 in conjunction with Para. 4 when the certification is only considered a measure for establishing a user's trust in a chip card and accordingly fails to solve a specific technical problem. The 20<sup>th</sup> Board<sup>5</sup> furthermore held that the claimed steps of the method are exclusively programming measures for processing digital instructions within the context of data processing.

The 20<sup>th</sup> Board<sup>6</sup> also held that processing two existing digital signals using mathematical methods did not constitute technical means for solving a technical problem. The claimed steps furthermore did not address any specific modification of the components of a device or any use of the cited components beyond that which is conventional.

1 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/10/2013 – 20 W (pat) 27/09.

2 Sections without specification of the law refer to the German Patent Act (PatentG).

3 *Federal Patent Court*, ruling dated 27/05/2014 – 9 W (pat) 30/13.

4 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

5 *Federal Patent Court*, ruling dated 05/03/2014 – 20 W (pat) 18/09.

6 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/06/2014 – 20 W (pat) 23/10, see also ruling dated 11/11/2013 – 20 W (pat) 2/10.

According to the 23<sup>rd</sup> Board<sup>7</sup>, a traffic flow simulation system does not contain a solution to a technical problem by technical means when it only contains a computer program for assisting and not externally regulating and monitoring program. The system presented in the application merely simulates traffic flow based on a user-defined entry and leaves it up to the user to derive appropriate conclusions from the results in regard to the effect of road construction or the direction of traffic. The approach furthermore did not reveal any teaching on a specific use of a data processing system, neither did it reveal any necessary modifications to the components of the system, different addresses, or a special program design that took into account the technical features of the data processing system.

#### Technical contribution to patentability

In the assessment of an invention for inventive step, only those instructions are to be considered according to the case law of the Federal Court of Justice<sup>8</sup> which determine or at least influence the solution of a technical problem by technical means.

In a multifunctional control device for motor vehicles for selecting and adjusting e.g. the radio, car phone and the navigation system, the feature of providing an object selection menu instead of a device selection menu was not considered in the assessment of inventive step. The 17<sup>th</sup> Board<sup>9</sup> conceded the possibility that some users might find it easier to use a menu structure that uses objects according to the application. Any associated benefit, however, would arise from the conceptual steps for arranging and depicting entry options. Any technical expertise or knowledge based on technical considerations would not be required to achieve this end.

In a method for depicting two volumes recorded using different imaging techniques such as the depiction

of volume of bones and vessels recorded in the field of medicine, different opacity was superimposed on sections of the images according to the claim for the sake of clarity. In the opinion of the 17<sup>th</sup> Board<sup>10</sup>, these features did not merit consideration since they merely served to portray the data in a manner that is specially adapted to the perception of a human user to render the portrayed information more readily discernible.

In a method and system for entering user data into a computer system, especially small handheld mobile devices, different methods of entry using an interface with different application programs should be flexibly possible. The features that each entry method is „exchangeable with regard to each application program“, and that the information corresponding to a user entry is suppliable to each active application program „independent of the selected entry method“ was not considered in the assessment of inventive step. Providing an efficient software architecture to design programs so that different entry methods can be incorporated without involved program changes merely requires knowledge of conventional programming techniques and approaches for retrieving and incorporating (plugging in) subprograms or program libraries. The 2<sup>nd</sup> Board<sup>11</sup> felt that these were mere software measures that do not require any technical knowledge in the art since no special technical features of the computer employed nor the issue of the (technical) interaction of the computer components were involved in the necessary considerations.

The 2<sup>nd</sup> Board dealt with a further nullity proceeding between different mobile phone manufacturers<sup>12</sup> that related to a cell phone with a touchscreen for handling photographs with a „sweep“ motion having two different functions, i.e., scrolling between the photographs and moving a section of a depicted photo. During scrolling, a bouncing back of the photograph

7 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/02/2014 – 23 W (pat) 8/10.

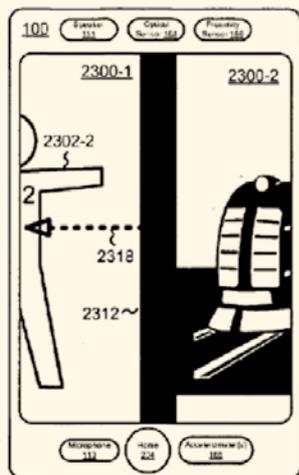
8 See, for example, *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen; *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 275 – Routenplanung.

9 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/12/2013 – 17 W (pat) 33/09.

10 *Federal Patent Court*, ruling dated 30/01/2014 – 17 W (pat) 7/10.

11 *Federal Patent Court*, decision dated 14/11/2013 – 2 Ni 4/12 (EP), appeal submitted: X ZR 138/13, see also decision dated 05/12/2013 – 2 Ni 9/12 (EP).

12 *Federal Patent Court*, decision dated 26/09/2013 – 2 Ni 61/11 (EP) together with 2 Ni 76/11 (EP). Appeal submitted: X ZR 15/14.



is supposed to take place, so that its edge is enclosed by the display area. Depending on the portrayed edge of the photograph, this enables „intuitive“ use by the user. The Board stated that the features regarding the display must be excluded in the assessment of inventive step since they neither determine nor influence the solution

to a technical problem by technical means. This issue could however remain unresolved since the prior art (a document and submitted video of a presentation of the iPhone by Steve Jobs) includes all of the features in the teachings defended in the main and auxiliary requests.

In the opinion of the 4<sup>th</sup> Board,<sup>13</sup> instructions for a method which uses a data processing program that exclusively involve the manipulation and production of image data, in this case an arrangement of a patient's teeth recorded for the purpose of repositioning the teeth, without solving a special technical problem, may not be considered for protection in the assessment of inventive step.

In the assessment of the novelty of a method for providing a quality metric of x-rays, the 20<sup>th</sup> Board<sup>14</sup> did not consider the feature which yields a quality metric in the form of a calculated quantity in comparison to an earlier application pursuant to Sec. 1 Para. 1 in conjunction with Sec. 3 Para. 2 no. 1. The Board felt that these calculation instructions failed to constitute instructions which solve a specific technical problem using technical means. Instead, the quality metric calculated in this manner only made it possible to compare

x-ray imaging systems with each other in terms of economic value, or to evaluate the technical features of a specific system; this, however, fails to yield a technical effect.

## 2. Background of the Invention

In an appeal, the application claimed a flow sensor for measuring the intake air of an internal combustion engine by means of a membrane that is arranged on a substrate and has a heat generation resistor. The dimensions of the resistor and the membrane were described in terms of the ratio of their width to length which ranges from 0.4 to 0.6. The 21<sup>st</sup> Board<sup>15</sup> granted the patent and, in regard to the disclosed size ratios from drawings, stated that none of the documents in the proceedings which were referenced in the description revealed any information on the dimensions, and no size ratios could be found in figures. The drawings were not true-to-scale design drawings and were only provided as schematic representations to depict details.

## 3. Inventive step

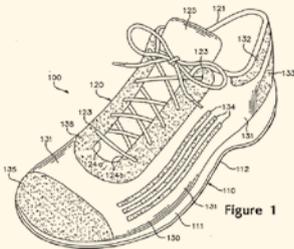
The 2<sup>nd</sup> Board<sup>16</sup> held that the patent in dispute relating to (sports) shoes which incorporate a textile with threads and fibres consisting of a meltable material in the knitted upper part is not patentable since the claimed teaching would be obvious from the prior art to a person skilled in the art. It can be readily assumed that the pace of development has not been slow in the production of sport shoes. In recent years, there has existed a discernible trend in sport shoes, not merely restricted to soccer shoes, to use textiles for the top since given the identifiable demand for more stable and lighter shoes, such as jogging shoes. Consequently, a person skilled in the art would have had sufficient opportunity to research the prior art which discloses the production of the top part of the shoe from mixed yarns consisting of PVC and textile fibres. The shoes in the patent only differ from the prior art in that the

13 *Federal Patent Court*, decision dated 06/05/2014 – 4 Ni 22/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 90/14.

14 *Federal Patent Court*, ruling dated 13/01/2014 – 20 W (pat) 31/10.

15 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/04/2014 – 21 W (pat) 13/12.

16 *Federal Patent Court*, decision dated 13/11/2014 – 2 Ni 45/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 119/14.



textiles comprise a thermoplastic material with a second melting temperature. Since a person skilled in the art is aware of the various textile fibres as well as their advantages and dis-

advantages, the choice of a thermoplastic fibre could not be considered inventive.

The 4<sup>th</sup> Board<sup>17</sup> considered the issue of whether in a system for repositioning teeth (such as braces) from an initial position over several intermediate positions to an end position it is obvious to replace several instruments (such as dental splints and braces) for the intermediate positions of teeth with an overall set of instruments. Such an overall set of instruments is not known in the prior art; only the successive production of instruments/braces is known. To a person skilled in the art, it would nonetheless be obvious to compress the known method of repeated and successive production of instruments and braces in a progression toward the envisioned repositioning into a single step based on the objective task of accelerated and more economical production, and consequently produce several splints and hence an overall set. This further simplification of the procedure was not developed from detailed and highly technical knowledge, and does also not involve a departure from the traditional teaching.

Even if the features which, in the patent holder's opinion, establish the patentability of the claimed product address exclusively the production method, the 10<sup>th</sup> Board<sup>18</sup> is uncertain if or to what degree this method could be used to establish an inventive step with reference to the product described in the patent. This would at most be possible if, according to the experts, the production of the claimed product was impossible as of the priority date, and the inventive step in-

volved overcoming this assessment, or the underlying difficulties. This however was not the case. Producing WPC floor tiles and providing a profile on the top and bottom by means of extrusion is known in the prior art. Even if the production of such tiles poses a particular challenge to a person skilled in the art, it would be obvious to overcome these difficulties by drawing on one's expertise and performing experiments. The reference to the licenses issued or the commercial success achieved with the products based on the patent does not alter this assessment in any way.

The 15<sup>th</sup> Board<sup>19</sup> addressed a use claim which claimed the use of an oil base in a lubricant composition „for reducing thin-film friction or increasing fuel efficiency“. The Board considered that the use of this lubricant was not different from a known use of a known lubricant. The initial formulation of an (additional) effect by a known product which does not simultaneously reveal any further utility (function) of the product while only addressing the known utility cannot be considered patentable as a function or use invention.

## II. SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

The 3<sup>rd</sup> Board<sup>20</sup> declared the nullity and void the contested protection certificate pursuant to Art. 15 Para. 1 lit. a Regulation (EC) no. 469/2009 since it concerned a combination of active ingredients consisting of an active ingredient protected per se (telmisartan) from the basic patent and an active ingredient (hydrochlorothiazide) which has been known for a very long time. Furthermore, a supplementary protection certificate had already been granted for the active ingredient which is protected as such, and the certificate granted the owner of the same rights as those of the basic patent for the use of a combination of the two active ingredients (see European Court of Justice<sup>21</sup>). This also applies to the case in which the additional active ingredient is not expressly mentioned in a claim of the

17 *Federal Patent Court*, decision dated 29/04/2014 – 4 Ni 21/12 (EP) together with 4 Ni 35/12 (EP).

18 *Federal Patent Court*, decision dated 24/10/2013 – 10 Ni 31/11 (EP). Appeal submitted: X ZR 146/13.

19 *Federal Patent Court*, ruling dated 23/01/2014 – 15 W (pat) 13/11.

20 *Federal Patent Court*, decision dated 04/02/2014 – 3 Ni 5/13. Appeal submitted: X ZR 69/14.

21 *European Court of Justice*, decision dated 12/12/2013 – C-443/12; *European Court of Justice*, decision dated 12/12/13 – C-484/12.



basic pattern. In addition, there was no discernible, unique inventive quality of the contested composition of active ingredients since a therapeutic effect of a composition consisting of telmisartan and hydrochlorothiazide would not differ from the effect achieved if these ingredients were administered separately. Furthermore, the 3<sup>rd</sup> Board found that a (national) restriction of the basic patent was retroactive to, or before, the time at which the application was submitted for the relevant protection certificate. The retroactive nature of the restriction is also relevant when assessing the nullity of the protection certificate. In regard to the request to submit the matter to the European Court of Justice, the 3<sup>rd</sup> Board held that it is the responsibility of the national courts to decide individual cases based on an interpretation of the regulations of Community law by the European Court of Justice, and this responsibility cannot be transferred to the European Court of Justice by the abstract formulation of issues arising on a case-by-case basis. Decisions by the European Court of Justice also may not be subject to a petition for a preliminary ruling.

According to a decision of the European Court of Justice<sup>22</sup> which is binding for the 3<sup>rd</sup> Board<sup>23</sup>, Art. 3 Para. 1 letter b of Regulation (EC) no. 1610/96 is to be interpreted as blocking the granting of a supplementary protection certificate for an herbicide for which an emergency authorization for distribution, valid for at 120 days at most, has been granted on the basis of Art. 8 Para. 4 of Directive 91/414/EEC<sup>24</sup>.

### III. PROCEEDINGS BEFORE THE GERMAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE

#### 1. Division of the application

In its role as a Board of Appeals, the 7<sup>th</sup> Board<sup>25</sup> held that a declaration of division was invalid which was submitted after expiration of the appeal period and not before the decision to grant took effect. Subsequent submission of a corrected declaration would not initiate a new period for appeal. In response to the claim by the applicant's attorney that the decision to grant was invalid because he did not receive notification of the right of appeal, the Board held that the attorney was aware of the content of the document as indicated by the fact that he submitted a brief challenging the drawings accompanying the decision to grant on the date on which the acknowledgement of receipt was signed. The applicant was unable to refute this.

In another case, the 7<sup>th</sup> Board<sup>26</sup> found that the applicant could only submit the declaration of division of the application to the Federal Patent Court before which the appeal of the main application was pending. Furthermore, the declaration of division must be submitted before expiration of the deadline for submitting an appeal of the decision to reject the main application. Since the declaration of division was re-

22 *European Court of Justice*, decision dated 17/10/2013 – C-210/12.

23 *Federal Patent Court*, decision dated 24/06/2014 – 3 Ni 60/06.

24 See also *Federal Patent Court*, ruling dated 15/10/2014 – 15 W (pat) 24/06.

25 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/08/2014 – 7 W (pat) 8/14.

26 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/10/2014 – 7 W (pat) 38/14.

27 *Federal Patent Court*, ruling dated 06/05/2014 – 10 W (pat) 130/14.

ceived one day after the deadline at the Federal Patent Court, the declaration must be considered invalid. Likewise, the declaration of division received before the deadline at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) was also invalid because it was sent to the wrong addressee.

In a corresponding application of Sec. 79 Para. 3 no. 1, the 10<sup>th</sup> Board<sup>27</sup> remitted a case to the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) for review and a decision in which a statement of division of a patent application was submitted by an unauthorized applicant. This was done apart from considering the general issue of whether a case should be explicitly remitted to the DPMA after declaration of a division by the applicant in an appeal, or whether the divisional application falls directly within the purview of the responsible examining section at the DPMA<sup>28</sup>.

## 2. Formulation of the documents

Pursuant to Sec. 34 Para. 3 no. 3, the application must contain one or more claims that indicate the subject matter which is to be protected. The 15<sup>th</sup> Board<sup>29</sup> considered the above a formal requirement which does not, however, logically dictate that the claims must be clear per se. The reason for rejecting the „unclear claim“ is not provided in the German Patent Act (PatentG). The meaning of the features of claims is to be interpreted from the perspective of a person skilled in the art addressed in order to establish the claimed subject matter which is to be assessed for patentability. In the examination procedure, it can of course be useful to note a lack of clarity in the wording of the claims. However, once the applicant has specified the claims, they are to be interpreted and examined according to the same rules that apply to granted claims in opposition proceedings, nullity proceedings and infringement proceedings.

The 20<sup>th</sup> Board<sup>30</sup> agreed with this conclusion and held in a similar instance that the rejection order must be properly justified. In its order, the examining section merely asserted that the meaning of individual features of the claims were unclear without providing any explanations. The Board held that sufficient justification has not been provided when the relevant considerations for the decision cannot be discerned or the reasons are insubstantial, i.e., superficial or clichéd, or comprise generalized assertions. The case was remitted to the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) because of this substantial procedural violation.

The 18<sup>th</sup> Board<sup>31</sup> ordered the refunding of the fee for appeal since the procedure of the examining section was considered improper. In its assessment of the subject matter of claim 1 which it considered „unclear,“ the examining section intentionally overlooked the description of the embodiments and the figures. The issue with the criticized design of the „reconfigurable hardware system elements“ does not lie with the claim’s lack of clarity, but rather with the breadth of the claimed subject matter, the novelty and inventive step of which were to be assessed.

The 21<sup>st</sup> Board<sup>32</sup> holds that the application procedure and the appeal of the grant does not leave scope for the interpretation of claims which have been formulated in a contradictory manner. The claims contradicted each other as well as generally acknowledged mathematical definitions. The appeal which was permitted by the Board regarding whether claims which fail to satisfy the requirements of Sec. 34 Para. 3 no. 3 can be rejected as impermissible in the appeal of the grant since individual Boards of the Federal Patent Court reference the description in comparable cases to interpret unclear patent claims was not filed.

28 See also *Federal Patent Court*, ruling dated 14/04/2014 – 20 W (pat) 51/13. In this instance, the case was remitted to the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) since the division of the application occurred in the appeals process, and the valid, amended version of the claim in the divisional application had not yet been examined with respect to permissibility, novelty and the establishment of an inventive step.

29 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/12/2013 – 15 W (pat) 33/08 – Batterieüberwachungsgerät.

30 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/04/2014 – 20 W (pat) 8/14.

31 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/07/2014 – 18 W (pat) 35/14.

32 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/05/2014 – 21 W (pat) 13/10. The admitted appeal was not filed.

In another appeal, the 15<sup>th</sup> Board<sup>33</sup> acceded to the participation of the President of the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) in the appeal since the determination of whether Sec. 34 Para. 3 no. 3 is only a formal requirement or also constitutes grounds for rejection has repercussions on the breadth of the examination in the DPMA.

Since a patent may only be granted in the form in which it was filed, the 7<sup>th</sup> Board<sup>34</sup> held that any change beyond minor editorial corrections requires the written approval of the applicant. Furthermore, the Board stated that the applicant in a granting procedure for an international application in a foreign language is not restricted to the German translation submitted by the applicant. The subject matter disclosed in the original English text is binding and not the German translation which was submitted at a later time.

In the examination as to obvious defects, the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) rejected a patent application since the submitted drawings failed to offer sufficient contrast and sufficient discernibility of every detail, including in a reduction in scale to two-thirds in an electronic recording (scan), as required by no. 2 and 4 in the appendix to Sec. 12 Patent Ordinance (PatV). After new figures were submitted which provided sufficient contrast, the application was remitted by the 14<sup>th</sup> Board<sup>35</sup> to the DPMA. The Board took the view that the requirement of recognisability in a two-thirds reduction is of secondary concern since the applicant would have to be aware of the technical requirements of the DPMA and would have to possess the relevant technical capabilities. The legal requirements are therefore satisfied if the drawings can be recorded and depicted in electronic form with sufficient clarity in their original size.

### 3. Restitutio in integrum

A case of the 7<sup>th</sup> Board<sup>36</sup> related to the admissibility of an appeal by a third party who did not participate

in the restitutio proceeding. Because the fee for the translation was not paid, the European patent in dispute did not take effect. Consequently, the patent holder filed a request for reinstatement. The third party filed a request to participate in the reinstatement proceedings of the patent holder because the patent holder filed an action for infringement with the Düsseldorf Regional Court against the third party on the basis of the litigious patent. The German Patent and Trade Mark Office (DPMA) rejected the request. The 7<sup>th</sup> Board held that the appeal by the applicant of the decision of the DPMA rejecting participation was admissible, and the applicant had a legitimate interest in the proceedings. However, the appeal was unfounded since there is no legal basis for the applicant to participate as a defendant in an infringement suit or an applicant for revocation in the patent holder's reinstatement proceedings before the Patent Court with the aim of validating the European patent.

### 4. Procedural errors, refunding of the appeal fee

The 23<sup>rd</sup> Board<sup>37</sup> stated that an examiner is exceptionally entitled to reject a hearing as not appropriate when the applicant has commented in sufficient detail on the views of the examining section during the written procedure, no attempt has been made not even auxiliary to amend the set of claims after initial notification, and there was nothing in the applicant's response to indicate that the applicant was incapable of understanding the initial notification and therefore required additional explanation, or that the applicant was prepared to amend the claims. The requested refunding of the appeal fee was therefore not approved.

A patent holder requested the preliminary rejection of opposition as impermissible. The patent owner expressly reserved the right to state its case on the substantive merits of the objection if a preliminary

33 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/10/2014 – 15 W (pat) 9/13.

34 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/10/2014 – 7 W (pat) 78/14.

35 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/12/2013 – 14 W (pat) 46/12.

36 *Federal Patent Court*, ruling dated 12/12/2013 – 7 W (pat) 1/14. The admitted appeal was filed: X ZB 4/14.

37 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/04/2014 – 23 W (pat) 22/10.

decision was not rendered. Without prior notification of the patent holder, the objection was held to be admissible and substantiated in a decision of the patent division of the German Patent and Trade Mark Office (DPMA). The 20<sup>th</sup> Board<sup>38</sup> viewed this as a violation of the right to be heard, ordered that the appeal fee be refunded, and remitted the proceedings back to the DPMA.

## 5. Legal aid

The granting of legal aid for the sustaining of a utility model in application of Sec. 114 ZPO (Code of Civil Procedure) failed in proceedings before the 35<sup>th</sup> Board<sup>39</sup> because the holder of the utility model failed to provide any proof of his serious, i.e., potentially successful, attempts to financially benefit from the utility model. Letters addressed to various companies which either remained unanswered or which contested that the utility model represented a device currently in use do not constitute realistic opportunities for financial benefit. This also holds true for the appellant's attempts to realize the invention in the appellant's own company. An overall review of the situation also did not disclose any sufficient probability of financial benefit from the utility model.

## 6. Unity of invention

The 15<sup>th</sup> Board<sup>40</sup> held that, pursuant to Sec. 34 Para. 5, unity of invention fails to exist for the device claims relating to paint powder and a paint system for the two different objects of these device claims, and also fails to exist for the claims formulation as product-by-process if the methods are for paint powders having an unlimited number of substances to which additional substances might be added, that do not comprise common substances or possess a primary structure, are not reproducible according to a common definable method or procedure, and therefore do not fall under a common rubric.

## 7. Electronic files

The 19<sup>th</sup> Board<sup>41</sup> referred matters back to the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) in opposition appeal proceedings on the basis of serious procedural deficiencies because of an unsubstantiated decision with ineffective notification. The president of the DPMA did not join these proceedings; nonetheless, she filed a statement. The electronic signatures of the written version of the announced decision were ineffective because the decision files were not signed by all three members of the patent division; instead, they were signed by a single examiner and twice by the chair of the patent division. The second signing could not serve in lieu of the missing signature of the second examiner since sufficient grounds for the absence were neither presented nor discernible. Given the deficiency of the original electronic document of the decision, the documents which were served in the form of copies were also deficient, and the servicing was therefore invalid.

In an appeal before the 20<sup>th</sup> Board<sup>42</sup> concerning an announced decision by the patent division in opposition proceedings, the German Patent and Trade Mark Office (DPMA), after the DPMA president joined the proceedings, offered a detailed presentation of partially implemented innovations in electronic procedures in preparing decisions relating to patents and utility models and planned improvements for the sake of clarity. According to the guidelines for legal procedure set forth in Sec. 79 Para. 3 PatG, the 20<sup>th</sup> Board exercised its discretion by not referring the proceedings back to the DPMA. The reasoning behind this action is based on the consideration that the electronic files of the DPMA contained at least one example of the decision having the electronic signatures of the responsible examiners of the patent division. Furthermore, the Board held that it should be remembered that the relevant case was one of a number of cases which arose within a distinct, concluded period during the introduction of electronic files at the DPMA, and such procedural

38 *Federal Patent Court*, ruling dated 15/09/2014 – 20 W (pat) 27/14.

39 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/12/2013 – 35 W (pat) 24/13. The admitted appeal was filed: X ZB 2/14.

40 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/07/2013 – 15 W (pat) 2/12.

41 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/02/2014 and 18/3/2013 – 19 W (pat) 16/12. The admitted appeal was not filed.

42 *Federal Patent Court*, ruling dated 12/05/2014 – 20 W (pat) 28/12.

errors are not anticipated in the future due to changes instituted at the DPMA.

In four appeals, the 35<sup>th</sup> Board<sup>43</sup> concluded that the files of decisions issued at the conclusion of proceedings, and the files for their copies generated by automated functions of the DPMApat/gbm computer system over which the examiners at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) had no influence, had layout problems at the time which had negative procedural repercussions. Each of these cases involved utility model cancellation proceedings in which the decision of the patent office was not pronounced but instead was either serviced or issued during the written procedure. The president of the DPMA did not join these proceedings; nonetheless, she issued a statement. In the opinion of the 35<sup>th</sup> Board, the files of a computer system that already had procedural problems made it difficult to determine whether or not a written final decision of the proceedings had been issued. Furthermore, the 35<sup>th</sup> Board also had doubts as to whether or not the former layout of the automated copies was in compliance with Sec. 6 no. 3 EAPatV (old and new version). In all four appeal proceedings, the 35<sup>th</sup> Board found procedural difficulties with these and other automated functions of the DPMApat/gbm computer system which, when taken together, rendered it necessary to remit the appeals pursuant to Sec. 79 Para. 3 no. 2 PatG in conjunction with Sec. 18 Para. 2 Sentence 1 GebrMG back to the DPMA so that the main issue could be readdressed and decided.

### 8. Procurement of an attorney

The 15<sup>th</sup> Board<sup>44</sup> found that the appeal deadline had failed to commence on the basis of improper servicing of the contested rejection order because the applicant was serviced and not the applicant's appointed representative. To the extent that prevailing opinion denies that the appointment of an attorney for the international phase of the PCT application can be extended into the national phase<sup>45</sup>, the Board held that

this regulation is too sweeping and is hence worthy of reconsideration for those cases in which the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) functions both as the receiving office and the designated office. In the present case, this matter could not be fully resolved since consideration of the overall circumstances led to the affirmation of a (potential) reappointment of the same attorney by the applicant. The DPMA had previously sent a decision regarding entry into the national phase to the attorney responsible for the international phase, and the attorney did not respond with a request for a correction or rectification. In his response in which he requested a transferring of the annual fee accidentally paid for the expired earlier application, he clearly stated that he would be the representative for the national phase.

## IV. OPPOSITION PROCEEDINGS

### 1. Admissibility of the opposition

#### Admissibility of the opposition affirmed

Opposition is admissible when it is based on a patent published afterwards and not on the disclosure document published beforehand, provided that the disclosure document is referenced in the patent (which can be easily determined by looking at the patent cover sheet), and both correspond in terms of the relevant points. The 8<sup>th</sup> Board<sup>46</sup> held that this condition was satisfied since the opposing party's reference to a patent and its content included the unstated assertion that the relevant parts of the patent are identical with the disclosure document on which it is founded. However the patent owner and patent division viewed the opposition as unwarranted since the opposition brief referenced a paragraph in the patent that referred to figures which were no longer found in the patent. The Board did not concur with this opinion since the figures were unnecessary for understanding the assertions in opposition.

43 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/08/2014 – 35 W (pat) 404/12, 35 W (pat) 408/12, 35 W (pat) 413/12 (guiding principle decision) and 35 W (pat) 418/12. The appeal admitted in all four proceedings was not filed.

44 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/09/2014 – 15 W (pat) 15/14.

45 See also *Federal Patent Court*, ruling dated 11/07/2007 – 15 W (pat) 37/03.

46 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/04/2014 – 8 W (pat) 21/10.

### Admissibility of the opposition denied

In a proceeding before the 9<sup>th</sup> Board<sup>47</sup>, the admissibility of an objection falling under the purview of the Federal Patent Court pursuant to Sec. 147 Para. 3 PatG was contested in which the opposing party referred to a drawing of a patented sealing strip accompanying the opposition brief as an annex. In the opinion of the opponent, the drawing clearly showed a sealing strip subject to prior use. The opposing party offered to supply witnesses to testify that the sealing strip had been installed in the Mercedes C class. However, the Board did not find the evidence convincing since it felt that the statement of the facts was deficient given the incomplete and occasionally incomprehensible description of the drawing in the wording of the claim of the litigious patent. The opposing party cannot overcome the lack of sufficient substantiation within the term for filing opposition by subsequently offering a witness for questioning in order to supplement the statement of facts.

## 2. Interpretation

Since the scope of protection of a patent and patent application is delimited by the claims (Sec. 14 Sentence 1), according to applicable law, the claims are to be interpreted by the same rules<sup>48</sup> in proceedings for granting, objection, appeal, nullity and infringement. The interpretation must be based on the meaning (content) and not on the wording of the claims<sup>49</sup>.

In an opposition appeal proceeding, the 9<sup>th</sup> Board<sup>50</sup> had to interpret the meaning of claim 1 to discover the teaching of the invention in order to assess the asserted inadmissible expansion, lack of patentability, and grounds for revocation of the ambiguous and insufficiently disclosed subject matter. In proceedings on the controlling of a wind energy turbine, a claim 1 was defined with a different arrangement of the wording than the current claim 1 in correspondence with the explanation in the hearing with the



express approval of the parties to the proceedings in order to draft the claim which required interpretation with reference to the description and drawings in accordance with the understanding of a person skilled in the art, in this case a mechanical engineer with a basic knowledge of measuring and control systems. The aim which was to be achieved by the measures according to the invention which were presented in claim 1 could only be accomplished with the redefined teaching. The method of claim 1 interpreted this manner was in fact sufficiently disclosed and was not impermissibly expanded; however, it did not involve an inventive step.

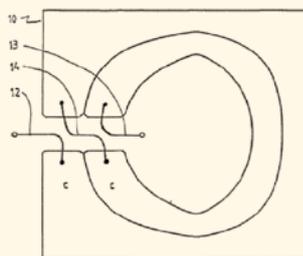


Fig. 2

A gradient coil with a flat conductor structure and an additional conductor structure consisting of wires were claimed for a magnetic resonance device. In one document, a gradient coil was disclosed as

47 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/10/2013 – 9 W (pat) 316/06.

48 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I.

49 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1998, 1003 – Leuchtstoff.

50 *Federal Patent Court*, ruling dated 28/08/2013 – 9 W (pat) 12/08.

printed conductor c and an inner conductor section 14. The 21<sup>st</sup> Board<sup>51</sup> held that the embodiment of the conductor section 14 as an insulated wire would necessarily appear as a possible design to a person skilled in the art from Fig. 2 even if this possibility was not expressly indicated in the document.

For an inkjet printer, an additional printhead was claimed „for the application of white ink“ in addition to the colour printheads in order to coat nonwhite print media before printing. From the prior art a printer is known that also has an additional printhead which, however, is for coating the print medium with colourless ink. The 5<sup>th</sup> Board<sup>52</sup> stated that the designation of the type of ink is irrelevant to the design of the ink jet printer per se since, although it is relevant to the visual impression of the image produced, the resulting image does not provide any further details about the device. The hardware components of the printer are accordingly obvious from the prior art.

### 3. Examination of the grounds for revocation

#### Feasibility, complete and clear teaching

The 19<sup>th</sup> Board<sup>53</sup> found that a circuit arrangement with an undefined „port structure“ was disclosed that could not be implemented by a person skilled in the art. The circuit was for signal transmission by means of an IR receiver, for example to authorize access in a motor vehicle. Even if the port structure were a soldering point according to the interpretation submitted by the applicant, the Board was unable to find any indication in the application documents of how an undefined „port structure“ should be designed to function as a circuit arrangement within the meaning of the invention.

In an opposition appeal proceeding on the feasibility of a teaching on chemical synthesis in regard to the covalent binding of a substituted or unsubstituted ferrocenyl group to an anhydride group, the 15<sup>th</sup> Board<sup>54</sup> operated under the assumption that the relevant case law of the Federal Court of Justice would be unable to clarify this issue with any finality. To achieve sufficient disclosure, feasibility within the entire scope claimed is not only required for polymer masses, but also for low molecular substances and in product-by-process claims<sup>55</sup>. In regard to a production method on the other hand, sufficient disclosure is provided by a way to implement the invention<sup>56</sup>, and the embodiment does not have to be explicitly and clearly disclosed as is required to circumvent anticipation<sup>57</sup>. And present case, this question does not have to be conclusively resolved since there is a lack of inventive step over the prior art.

In two appeal proceedings, the 21<sup>st</sup> Board<sup>58</sup> granted patents which addressed an inductively coupled plasma mass spectrometer. The applications had been rejected by the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) with reference to Sec. 34 Para. 3 No. 3 and Sec. 34 Para. 4. The Board felt that the inventions were sufficiently disclosed and that the claims also satisfy the requirements of Sec. 34 Para. 3 No. 3 since a person skilled in the art would be capable of interpreting and classifying the expressions „oxidation behaviour“ and „sensitivity“ in terms of the subject matter disclosed; furthermore, the meaning of the graph of the sensitivity oxide ion ratio was clear.

In a nullity proceeding, the 2<sup>nd</sup> Board<sup>59</sup> affirmed the feasibility of the invention. A device was claimed for protecting against the unauthorized use of software.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 10/04/2014 – 21 W (pat) 14/10.

52 *Federal Patent Court*, decision dated 23/10/2013 – 5 Ni 57/11.

53 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/08/2013 – 19 W (pat) 12/13.

54 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/11/2013 – 15 W (pat) 2/09.

55 See *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1978, 162 – 7-Chlor-6-demethyltetracyclin.

56 See *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2001, 813 – Taxol.

57 See *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 916 – Klammernahtgeräte; *Schulte/Moufang*, PatG, 9<sup>th</sup> amendment (2014), Sec. 34 recital No. 391.

58 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/02/2014 – 21 W (pat) 19/13 and 21 W (pat) 51/13.

59 *Federal Patent Court*, decision dated 23/01/2014 – 2 Ni 19/12. Appeal submitted: X ZR 64/14.

According to the teaching of the litigious patent, the identification of an attempted manipulation is based on a check of whether the data received from the computer system is „intentional data or data sequences, or scheduled data or data sequences“. If said data do not exist, it is interpreted as an attempted manipulation. The litigious patent states that only certain data or data sequences are permissible, or are only permissible within specific intervals of time. Against this background, a person skilled in the art knows that certain validity rules must exist for data received by the computer system which are known and can be checked by the data generator. This is sufficient to establish the feasibility of the invention. The subject matter of the patent in suit does not address specific rules and the precise function of the data generator and leaves these matters to a person skilled in the art.

The 3<sup>rd</sup> Board<sup>60</sup> holds that the subject matter of the litigious patent is feasible within the scope of the sustained claims since a person skilled in the art can easily determine the specific measuring temperatures for the densities while processing the two methods cited in the example. Feasibility is not challenged if a person skilled in the art must first supplement the information provided in the patent to obtain a comprehensive understanding by leveraging his knowledge in the art and expertise without exercising inventive skill and, if applicable, perform experiments to obtain a reliable picture of which measures need to be pursued in order to achieve the desired aim. Neither the setup nor execution of the required series of measurements requires any considerations of an inventive nature; rather, they are reasonable and appropriate.



#### **Inadmissible extension of the subject matter of the application/of the scope of protection/aliud**

In the opinion of the 5<sup>th</sup> Board<sup>61</sup>, moving a specific paragraph on the prior art from the section describing the original documents to the descriptive part of the invention with the heading „Detailed Description of the Invention“ does not constitute an impermissible extension. Even a passage in the description that is not part of the original documents can only establish grounds for nullity by way of impermissible extension when consideration of this passage in the interpretation of the claims of the granted patent leads to an altered understanding of the terms used in the patent, or the subject matter protected by the patent<sup>62</sup>. In the view of the Board, since the wording of the relevant paragraph made it clear that the disadvantages of previously described solution were being presented and these disadvantages were to be prevented in line with the object of the invention, this passage did not offer any changes from the original subject matter disclosed in terms of the interpretation of the claims.

60 *Federal Patent Court*, decision dated 17/09/2013 – 3 Ni 12/12. Appeal submitted: X ZR 9/14.

61 *Federal Patent Court*, decision dated 18/09/2013 – 5 Ni 72/11 (EP). Appeal submitted: X ZR 5/14.

62 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 513 – Hubgliedertor II.



The 23<sup>rd</sup> Board<sup>63</sup> held that switching from a claim which referred to an „organic LED“ to a claim that referenced an „LED“ was admissible even though the expression „organic LED“ was used almost exclusively within the application. Given a reasonable understanding of the disclosed information about the material in the application, a person skilled in the art would have interpreted an „organic LED with an adhesive layer“ as an „LED with an organic adhesive layer“ at the time of the application when the expression „organic light emitting diode“ was not as fixed as it is today. The change in the claims was therefore even necessary given the current understanding of the designations.

In opposition appeal proceedings before the 9<sup>th</sup> Board<sup>64</sup>, the subject matter of the patent was not discernible as originally disclosed. A patent was claimed for an axial fan with fan blades, the outer edges of which were bent counter to the direction of flow. A person skilled in the art could not deduce the desired bending direction from the original application and the bending of the fan blades „fan-upwards“ disclosed therein. To further specify the subject matter of the application, he would have to refer to the prior art mentioned in the

application which discloses a „fan-upwards“ bending in the sense of a bend in the direction of flow.

In a nullity suit, the 5<sup>th</sup> Board<sup>65</sup> viewed controlling by means of a remote control for a television as essential to the teaching of the patent in suit. According to the case law of the Federal Court of Justice, generalizations of originally disclosed embodiments are admissible in identifying the content disclosed<sup>66</sup>. In terms of impermissible extension, a broadly formulated claim is in any case unproblematic when an embodiment of the invention described in the application is apparently the embodiment of a general technical teaching outlined in the claim to a person skilled in the art, and this claimed general teaching already appears to him as belonging to the filed invention as expressed in the application, be it as a claim formulated in the application, or within the overall documentary context<sup>67</sup>. However, such a case does not exist in this instance. For a television viewer, the remote control constitutes the only disclosed way of operating the computer; all of the user entries explained in the description are therefore also made using the remote control. Other control options were not disclosed in the application.

The 23<sup>rd</sup> Board<sup>68</sup> took up a case dealing with the recording of measuring points of a measuring signal in which the sampling rate of the sampled measuring signals and the measured values of the measuring signals formed the measuring points. In comparison to the granted patent, in the opposition proceeding the patent was maintained although restricted with a claim 1 in which the measured values were monitored instead of the measuring points (consisting of the measured value and scanning rate). Since the scope of protection was not restricted but rather shifted in the new patent claim, it led to an aliud, and the patent was rejected in the opposition appeal proceedings on the basis of an extended scope of protection of the patent.

63 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/01/2014 – 23 W (pat) 47/10.

64 *Federal Patent Court*, ruling dated 23/07/2014 – 9 W (pat) 23/08.

65 *Federal Patent Court*, decision dated 03/04/2014 – 5 Ni 32/12 (EP).

66 *See Federal Patent Court*, decision dated 11/02/2014 – X ZR 107/12 – Kommunikationskanal.

67 *See Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 1124 – Polymerschaum; *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 1133 – UV- unempfindliche Druckplatte.

68 *Federal Patent Court*, ruling dated 05/11/2013 – 23 W (pat) 14/10.

### Unlawful deprivation

The 11<sup>th</sup> Board<sup>69</sup> overturned a decision by a patent division of the DPMA on the rejection of a patent based on unlawful deprivation since the opponent was not entitled to function as such since he was a co-beneficiary of the invention. In case of unlawful deprivation, only the „injured party“ can file an objection to the patent pursuant to Sec. 59 Para. 1 Sentence 1; pursuant to Sec. 21 Para. 1 No. 3, a patent is to be rejected when relevant content has been borrowed from „another party“. In the present case, the parties jointly developed a fondue table for opening a fondue restaurant. The collaboration between the parties was indisputable since inter alia they founded a private corporation, the opponent received monthly payments from the patent holder for a time, and a patent attorney was hired to represent both of them. The opponent was therefore neither the „injured party“ or „another party“. The relationship between the parties in the co-ownership of the invention was not deemed to be relevant.

### 4. Legitimate interest

The 15<sup>th</sup> Board<sup>70</sup> expressed its opinion on the requirements for demonstrating the legitimate interest of an opponent in the continuation of opposition proceedings after the expiration of a patent. The Board stated that, according to the decisions of the Federal Court of Justice on nullity and utility model proceedings which are equally applicable to opposition proceedings, the requirements are not to be excessively stringent, and if the opponent states his or her concern, it is sufficient to consider the opponents claims for the time preceding the expiration of the patent. This concern was demonstrated in the present case by the mere fact that the opponent asserted obvious prior use by the subsidiary of the opponent.

### 5. Binding effect of the requests

In an opposition appeal proceeding, the patent holder requested that the patent be maintained in a restricted version on the basis of those independent claims which (in the version submitted alternatively in the opposition proceeding) were proved to be legally valid, wherein independent claims should be considered to be any combination of claims that are defined by the dependant claims with the references therein. The 20<sup>th</sup> Board<sup>71</sup> decided that there is no reason to investigate ex officio to determine whether claims which as a whole are not patentable contain a teaching that could be used to sustain the patent. The Board could not identify any circumstances which could suggest any other conclusion in the present case.

In regard to a patent with four independent claims, that is, a device and method for continuously reducing the noise pollution of waste water in the sewage system, as well as a method and device for determining the amount of aromatic substances in a water sample, the patent division supported the revocation of the patent exclusively on the non-feasibility of only one part of the subject matter of the contested patent (method claim 1) and thereby failed to provide the parties affected by the decision with a fair hearing. Taking into consideration the guidelines generated from the Federal Court of Justice's decision in Informationsübermittlungsverfahren II [Information Transmission method II]<sup>72</sup>, the 15<sup>th</sup> Board<sup>73</sup> found that, given the particular situation of the case, the patent division was obligated to inform the parties in an intermediate notice of the intent to revoke the patents on the basis of a lack of feasibility of only one part of its subject matter without the patent owner having to request a hearing by way of alternative. The matter was referred back to the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) for a review of all independent claims.

69 *Federal Patent Court*, ruling dated 12/12/2013 – 11 W (pat) 5/13.

70 *Federal Patent Court*, ruling dated 02/12/2013 – 15 W (pat) 22/12.

71 *Federal Patent Court*, ruling dated 28/10/2013 – 20 W (pat) 23/09.

72 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2007, 862-865.

73 *Federal Patent Court*, ruling dated 09/12/2013 – 15 W (pat) 24/12.

## 6. Issues regarding cost

The 14<sup>th</sup> Board<sup>74</sup> decided that, as is the case in opposition proceedings before the German Patent and Trade Mark Office (DPMA), in opposition appeal proceedings each party is normally responsible for bearing its own costs independent of the outcome of the proceedings. Since the parties are free to state their case or not state their case, the mere fact that the patent holder did not state its case despite several notification of the deadline does not lead to an awarding of the costs on grounds of equity pursuant to Sec. 80 Para. 1.

The 10<sup>th</sup> Board<sup>75</sup>, contrary to the opinion of a number of technical boards of appeal of the Federal Patent Court, held that the appeal fee must be paid several times if there are several appellants. The preliminary remarks before Section I in Part B of the fee schedule released as an Annex to Sec. 2 Para. 1 PatKostG provide clear instructions with reference to this situation. In the groups subject to fees under No. 401 100, the legislators did not provide any distinction as to whether the appellants are the patent holders or individuals who are appealing the protective right. Patent owners who jointly appeal the revocation of their patent are consequently not to be privileged in terms of fees.

## 7. Insolvency

The 6<sup>th</sup> Board<sup>76</sup> agreed with current case law and literature, according to which delays in opposition proceedings arising from insolvency should be avoided as much as possible for the sake of the public interest in a timely resolution of such proceedings. The insolvency of an opponent should therefore only lead to an interruption in the proceedings pursuant to Sec. 99 Para. 1 in conjunction with Sec. 240 ZPO when the parties sustain a relevant proprietary relationship. Consequently, there were no relevant reference points in the present case since the patent holder had neither warned nor sued the opponent. The summons to the opponent's

attorney was also in order even though at the time of servicing a provisional liquidator had been appointed since the Local Court having jurisdiction for the opponent in the insolvency opening proceedings had not imposed a general prohibition of transfers pursuant to the first alternative of Sec. 21 Para. 2 no. 2 InsO, but had only declared that the approval of the provisional liquidator was required for any transfers by the opponent to be effective. In such a case, the bankrupt remains fully entitled to take legal action<sup>77</sup>. Accordingly under these circumstances, any power of attorney, authority to receive legal declarations or surface mail granted by the debtor is maintained.

## V. APPEALS

### 1. Admissibility of the appeal

The 19<sup>th</sup> Board<sup>78</sup> concluded that after a patent application has been transferred in a legal transaction, the previous holder of a right remains entitled until the successor in title has been entered in the register (Sec. 30 Para.3 Sentence 2). Since a change of the entry to the appellant as the successor in title has not yet occurred, the appellant lacked the necessary formal legitimation to file an appeal. An interpretation or reinterpretation of the matter as an appeal by an unregistered patent holder is not possible since the successor in title was clearly designated as the appellant. Natural restitution by way of defining the appellant as if it were already entered in the register as the new patent owner was rejected since the prior status can only be restored in the context of restitutio proceedings pursuant to §123.

In the opinion of the 23<sup>rd</sup> Board<sup>79</sup>, if two applicants file an application, an appeal of the rejection order is also admissible when submitted by a single applicant. The appeal is then valid for all parties based on the fiction of Sec. 62 Para. 1 ZPO since the applicants are consid-

74 *Federal Patent Court*, ruling dated 14/02/2014 – 14 W (pat) 19/09.

75 *Federal Patent Court*, ruling dated 03/12/2013 – 10 W (pat) 17/14. The admitted appeal was filed: X ZB 3/14.

76 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/10/2013 – 6 W (pat) 39/08.

77 See *Federal Court of Finance*, BFH-PR 2003, 427, 428; *Federal Court of Justice*, NJW 1999, 2822.

78 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/5/2014 – 19 W (pat) 62/12, see also Decision dated 6/5/2014 – 10 W (pat) 130/14 on an appeal by an appellant who was entered in the register at a time earlier than the applicant of an application.

79 *Federal Patent Court*, ruling dated 01/04/2014 – 23 W (pat) 2/11.

ered necessary litigants pursuant to Sections 62 et seq. ZPO in conjunction with Sec. 99. The applicants who are not appellants are considered parties to the appeal proceedings without being appellants per se. The question of whether a separate appeal fee is payable by each appellant when an appeal is filed for several applicants was left undecided (see however A.IV.6).

The 35<sup>th</sup> Board<sup>80</sup> decided that the appellant's e-mail in the electronic folder contained a formally correct appeal. By way of informal evidence, it was to be assumed that the applicant sent the e-mail to himself, affixed a handwritten original signature below the automatic signature, and sent the document to the DPMA by surface mail.

## 2. Inspection of records

The 7<sup>th</sup> Board<sup>81</sup> acceded to the participation of the President of the German Patent and Trade Mark Office in appeal proceedings which addressed the question of whether the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) must forward copies of documents which are neither patents nor published applications (nonpatent literature or NPL) in response to third party requests. The transfer of copies or printouts to requesting parties wishing to review the documents constitutes copying or dissemination for use within official proceedings. This also constitutes a withdrawal of copyright on the basis of the statutory exception pursuant to § 45 UrhG. If copyrighted works or parts thereof are submitted in patent granting proceedings or opposition proceedings, these are normally written documentation of the prior art. Acknowledgement of prior art in decisions in granting or opposition proceedings normally requires a knowledge of the contents of the citation. Allowing a copy or printout of the NPL to be made for the party wishing to inspect the files does not pose a significant burden to the author in regard to the subsequent evaluation of the affected documents since generally only a few passages from larger documents are requested.

By forwarding a copy, the DPMA does not entitle the requesting party to exploit the NPL in any other manner.

In an appeal of a denial of inspection of files, the respondent stated that it provided a trade fair brochure or flyer of offered products with the claim that a patent had been filed for the invention and referred to two applications as requested by the petitioner. The requester was neither warned of the unpublished applications by the respondent, nor was specific reference made to the applications. The 7<sup>th</sup> Board<sup>82</sup> was of the opinion that the existence of a mere reference to an application in a brochure available to any interested party without specific steps or threats against the requester does not constitute a justifiable interest in viewing files which supersedes the interests in the respondent (applicant) in maintaining confidentiality in regard to the application. This also applies to instances in which the advertisement containing the reference is considered anti-competitive.

## 3. Domestic power of attorney

The 23<sup>rd</sup> Board<sup>83</sup> held that the provision in Sec. 97 Para. 6 Sentence 2, according to which a written power of attorney does not have to be submitted in proceedings before the Federal Patent Court when an attorney or a patent attorney functions as the authorized representative, barring notification of defect in agency, can be applied to domestic representatives pursuant to Sec. 45 contrary to the opinion advanced in some decisions and in the literature. The legal concept expressed in Sec. 97 should also be applied to Sec. 25 since Sec. 25 does not specify the form in which power of attorney is to be granted, or how proof of the appointment is to be provided. A different interpretation would also lead to a contradiction with the regulation in Sec. 88 Para. 2 ZPO which is patterned after Sec. 97. There is no compelling reason why stricter requirements should apply before the Federal Patent Court than in a civil process which requires an attorney.

80 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/06/2014 – 35 W (pat) 17/12.

81 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/06/2014 – 7 W (pat) 7/14.

82 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/09/2014 – 7 W (pat) 45/14 and 7 W (pat) 46/14.

83 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/03/2014 – 23 W (pat) 9/10.

#### 4. Miscellaneous

The 21<sup>st</sup> Board<sup>84</sup> waived the missed deadline for filing an appeal for an applicant even though the applicant was obviously mistaken in assuming that a request for legal aid which he submitted and which only postpones the deadline for payment of the appeal fee postpones the deadline for submitting the appeal. The Board was of the opinion that the mistake was excusable by way of exception since, in the approval of legal aid, an official of the higher intermediate grade at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) who was not responsible for appeals gave the applicant the mistaken impression by his ongoing inaccurate clerical processing provided up to the time of the decision and incorrect information that the procedure was correct and nothing remained to be done until the time at which a decision was made to request legal aid. As a consequence, the applicant failed to file the appeal in a timely manner.

Although proper proof of authorized representation was not forthcoming in the hearing, the 23<sup>rd</sup> Board<sup>85</sup> allowed the present employee of the patent holder who was not a patent attorney to provisionally conduct the proceedings by corresponding application of Sec. 99 Para. 1 in conjunction with Sec. 89 ZPO, and set a deadline for the patent holder to make arrangements for proper representation. Upon the submission of original documentation of power of attorney, the Board held that the procedural deficiency of improper representation was rectified. The approval was retroactive to the time of the procedural step, and the requests in the hearing in the name of the patent holder were therefore considered valid.

## VI. NULLITY PROCEEDINGS

### 1. Grounds for nullity

The 2<sup>nd</sup> Board<sup>86</sup> found that the principle applicable to national nullity proceedings that a procedural deficiency in patent granting proceedings does not consti-

tute grounds for nullity assertable in a nullity suit and is rectified by the legally binding grant of the patent, applies equally to European patents granted for the territory of the Federal Republic of Germany. A potentially incorrect treatment of an application as a divisional application (within the meaning of EPC Art. 76) of the prior main application, or a potentially illegal approval of a request for corrections by the receiving section, are consequently rectified by the subsequent grant of the patent. The Board shared the opinion of the EPO Board of Appeal<sup>87</sup> that European applications submitted as a divisional application is necessarily assigned the filing date of the main application (when treated as a divisional application as in the present case) or, if it is not treated as a permissible divisional application, grant proceedings are not initiated, and a filing date is not assigned to the divisional application.

The 5<sup>th</sup> Board<sup>88</sup> was of the opinion that the patent cannot be permissibly defended with the version of auxiliary request 1 supplemented in the hearing since the claimed subject matter lacked the necessary clarity within the meaning of EPC Art. 84 which must also be assessed in a restricted defence in the nullity suit. The contested patent related to a method and an instrument for analysing the structure and stability of multi-phase mixtures, or for determining the structure of a mixture. The feature of the „first detection means“ refers to an indeterminate number of so-called first detection means whose arrangement and use in the measuring device in a detection step are not unambiguously clear to a person skilled in the art of the claimed measuring geometry per se, and neither are they disclosed or discernible in the description of the teaching of the contested patent.

In a nullity suit, the subject matter of the invention according to claim 1 related to a liposuction device comprising a suction cannula for suctioning subcutaneous fat and a mechanical drive element located in a housing that moves the cannula in the manner described in the characterizing section in order to cause the fat to

84 *Federal Patent Court*, ruling dated 02/09/2014 – 21 W (pat) 20/14.

85 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/05/2014 – 23 W (pat) 4/11.

86 *Federal Patent Court*, decision dated 05/08/2014 – 2 Ni 34/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 78/14.

87 *European Patent Office*, ruling dated 17/11/2011 – T 0600/08.

88 *Federal Patent Court*, decision dated 04/08/2014 – 5 Ni 10/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 83/14.

be released by means of the generated vibration. In the description, the movement of the cannula was presented as an essential element of the invention which constituted a „nutation movement“ as described in greater detail within the contested patent. In the opinion of the 4<sup>th</sup> Board<sup>89</sup>, claim 1 contained in impermissibly extended teaching in comparison to the application, (or and improper extension arising from the inclusion of a restricted feature) insofar that an intermediate space is associated with the effect of the vibrating part and a successful performance addressed for the first time, that is, the release of fat, whereas the application merely states that the intermediate space only exists to permit the nutation movement. The 4<sup>th</sup> Board also did not find any opportunity for granting a so-called rescue disclaimer to the contested patent in the alternatively restricted version in deviation from case law relating to national patents and the applicable provisions of the PatG and denying the assumption associated with the improper extension of the contested patent of an inescapable trap pursuant to EPC Art. 123 Para. 2 and Para. 3.

Insofar as the plaintiff referred to a number of documents with the aim of establishing a lack of inventive step, the 4<sup>th</sup> Board<sup>90</sup> felt that it was appropriate to include these documents in the assessment of novelty (EPC Art. 54; § 3). According to existing case law, a lack of novelty does not constitute independent grounds for nullity in the case of EP patents as well, but rather only a different legal aspect of a lack of patentability<sup>91</sup>.

## 2. Issues regarding cost

The 3<sup>rd</sup> Board<sup>92</sup> decided that the patent holder is normally responsible for bearing the costs of nullity proceedings if the main issue was resolved by surrendering the contested patent; however, this only applies when the patent holder has not given cause for the filing of a suit. If the entire correspondence before the proceedings only relates to the patentability of the product claimed and if there are no specific state-



ments regarding method claims and use claim, this does not constitute sufficient grounds to demand that the patent be surrendered and threaten to file suit while citing grounds for nullity. Consequently, the costs were therefore shared.

In the view of the 3<sup>rd</sup> Board<sup>93</sup>, costs are generally not assigned on the basis of oral proceedings after an action has been withdrawn and the reason for the action has been resolved before pendency (Sec. 269 Para. 3 Sentence 3 ZPO). The unsuccessful party was also charged the costs of the intervening third party. The mere fact that the auxiliary intervention was clarified in a later stage of the proceedings does not necessarily indicate that its sole purpose was to generate expenses and therefore constitutes an abuse of law.

In regard to the requirements for immediate acknowledgement pursuant to Sec. 93 ZPO in nullity proceedings, the 2<sup>nd</sup> Board<sup>94</sup> decided that the introduction of restriction proceedings pursuant to Art. 105a EPC before the pretrial deadline for surrendering the patent does not establish acknowledgement which would trigger the costs pursuant to Sec. 93 ZPO. In the same manner

89 *Federal Patent Court*, decision dated 08/04/2014 – 4 Ni 34/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 84/14.

90 *Federal Patent Court*, decision dated 12/11/2013 – 4 Ni 53/11 (EP).

91 See *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 1272, subs. 36 – Tretkurbeleinheit.

92 *Federal Patent Court*, decision dated 03/06/2014 – 3 Ni 8/13. Appeal submitted: X ZR 89/14.

93 *Federal Patent Court*, ruling dated 05/05/2014 – 3 Ni 26/12 (EP).

94 *Federal Patent Court*, ruling dated 10/04/2014 – 2 Ni 46/12 (EP).

as a restricted defence of a contested patent, this situation only constitutes an acknowledgement pursuant to Sec. 93 ZPO to the extent that it relates to the part of the contested patents which is no longer being defended as a result of the request for restriction or the restricted defence. The request for restriction as well as a restricted defence of the contested patent only result in partial surrender or defeat of the contested patent, whereas the part (normally a large majority) of the contested patent is maintained in the version resulting from the request for restriction or restricted defence; consequently there is no „acknowledgement“ which would trigger costs.

In other nullity proceedings, after the Federal Court of Justice rejected their appeal, the patent holder and defendant announced in four parallel proceedings that the matter of the pending suit had been resolved. They granted an acknowledgement in order to „trigger the costs of no. 402 110“. The plaintiff subsequently stated that the main issue had been resolved and requested that the defendant bear the costs of the proceedings. The 2<sup>nd</sup> Board<sup>95</sup> issued a judgement upon acknowledgement since the defendant did not submit a settlement declaration but rather acknowledged beforehand the settlement declaration submitted by the plaintiff. Consequently, a unilateral settlement agreement provided by the plaintiff was available and no corresponding settlement agreements pursuant to Sec. 91 a ZPO. The defendant provided sufficient evidence of a desire to acknowledge the plaintiff's settlement agreement which was expected after the Federal Court of Justice's judgement by referring to the number from the fee schedule according to the PatKostG used for the judgements upon acknowledgement, and expressly using the term „acknowledgement“. In principle, any desired legal consequence and hence the establishment of a settlement pursuant to Sec. 307 ZPO can be acknowledged even if it is not a request for performance.

The 4<sup>th</sup> Board<sup>96</sup> decided that the application initiating proceedings and the potential threat that this poses

are to be used as a guide when determining the fees for the nullity proceedings pursuant to Sec. 40 GKG, whereas subsequent developments do not affect the valuations to be made at the beginning of infringement proceedings.

### 3. Postponement

The 4<sup>th</sup> Board<sup>97</sup> held that the assertion of further grounds for nullity in proceedings before the Federal Patent Court constitutes a modification of the statement of claim pursuant to Sec. 263 ZPO as an expansion of the challenge in the plea, independent of whether or not it relates to a contested patent claim. Insofar as the plaintiff first asserts the grounds for nullity of the impermissible extension at an advanced stage in the oral proceedings by modifying the statement of claim entered in the record, this late attack is considered impermissible, after consideration of all the grounds, pursuant to Sec. 83 Para. 4. The missed deadline was also not overlooked by the plaintiff and would have made postponement necessary pursuant to Sec. 227 Para. 1 ZPO. This also falls under the provision of Sec. 83 Para. 4 Sentence 1 No. 1 and, following passage of the modernizing patent law (PatRModG), has been considered covered by the regulation in Sec. 83 Para. 4 if the delayed challenge gives rise to de facto and de jure issues that cannot be directly clarified in the oral proceedings or which require unreasonable effort to resolve. The Board was unable to resolve whether or not an impermissible extension existed in an interim meeting which lasted approximately one hour. Furthermore, the plaintiff would have to have been granted sufficient opportunity for a hearing which would have rendered a postponement unavoidable.

In additional nullity proceedings, the 4<sup>th</sup> Board<sup>98</sup> reopened the oral proceedings to make it clear to the parties that, despite consideration of the alternative claims, a successful defence of the contested patent appears possible on the basis of the main request submitted in the hearing, and the parties would be

95 *Federal Patent Court*, decision dated 07/08/2014 – 2 Ni 2/12 (EP) and 2 Ni 44/12 (EP).

96 *Federal Patent Court*, ruling dated 15/04/2014 – 4 Ni 24/12 (EP).

97 *Federal Patent Court*, decision dated 12/11/2013 – 4 Ni 53/11 (EP).

98 *Federal Patent Court*, decision dated 15/04/2014 – 4 Ni 18/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 66/14.

given an additional opportunity to state their views. Subsequently, the Board resolved to service the decision. The subsequent written request by the applicant in the nullity suit to reopen oral proceedings pursuant to Sec. 156 ZPO was rejected by the Board because of the applicant's attorney's opportunity to respond to the instructions of the Board, which he also did according to the record of the oral proceedings. During the response, he did not claim that he was unable to respond directly and sufficiently to the instructions of the Board. Furthermore, the main request only constituted a slightly altered auxiliary request which had been submitted toward the end of 2012 and of which the applicant was sufficiently aware, and which the applicant addressed during the several hours of the oral proceedings.

#### 4. Insolvency

At the time at which the nullity suit was serviced, the defendant was entered in the register as the owner of the contested patent which had been transferred several times in legal transactions, and most recently to the new patent holder, before the nullity suit was serviced. The defendant filed for auxiliary intervention on the basis of its succession in title and contested the nullity suit. The plaintiff alternatively addressed the suit against the intervening third party as the new patent holder entered in the register. The defendant and original patent holder whose domestic attorney was serviced the writ and all other briefs of the other parties did not provide a statement in response. The 3<sup>rd</sup> Board<sup>99</sup> determined that the action had been justifiably serviced to the defendant that was entered as the patent holder at the time of filing, and that has been dissolved in the interim following the insolvency proceedings. The substantive and procedural transfer to the intervening third party had already taken place; however, the change of the entry only took place after the suit was filed. This has no influence on the defendant's passive right to take legal action since Sec. 265 Para. 2 Sentence 1 ZPO (Code of Civil Procedure) is to

be analogously applied in patents nullity suits, and not to the time of pendency, but rather the time at which the entry is changed. In the present case, a change of parties is accordingly unnecessary; the force of the decision also extends to the successor in title (§ 325 ZPO). The defendant's attorneys subsequently received all briefs for the defendant in the proceedings, confirmed receipt, and never contested existing power of attorney. They thereby clearly indicated that they were still in the employ of the defendant. The power of attorney of the defendant's authorized representatives did not expire when the defendant was deleted from the register and the representatives of the intervening third party were entered in the patent register. It is true that Sec. 30 Para. 3 Sentence 2 stipulates that an earlier representative or authorized recipient remains entitled and obligated as long as no change has been entered. However, this regulation has been modified by the more specific provision of Sec. 25 which states that notification must be provided of the cessation of representation by the domestic representative (along with the transfer of representation) which, however, did not occur in this instance. The nullity proceedings are not terminated by the insolvency of the defendant, nor are they terminated pursuant to Sec. 240 ZPO because the insolvency proceedings have been brought to a conclusion. There was no change in parties on the part of the defendant as a result of the plaintiff's declaration to bring action against the intervening third party and the declaration in the oral proceedings that the plaintiff would only file a petition by way of an alternative if the action against the original defendant proved inadmissible. If such a narrow declaration is considered admissible, approval by the prior defendant is required pursuant to Sec. 265 Para. 2 ZPO for a change in the defendant which is to be considered an amended claim; however, such an approval was lacking in the present case. Ancillary intervention is admissible because the intervening third party, as the successor in title to the defendant, has a justifiable interest in the outcome of the process (Sec. 66 Para. 1 ZPO).

99 *Federal Patent Court*, decision dated 17/12/2013 – 3 Ni 31/11 (EP). Appeal submitted: X ZR 50/14.

## 5. Miscellaneous

If, in the opinion of the 4<sup>th</sup> Board<sup>100</sup>, the teaching of the contested patent is considered non-patentable in an exclusively limited defence in a nullity suit, the issue of the admissibility of self-limitation can be left aside. In this respect, the Board did not share the opinion found in the literature that, in an exclusively restricted defence of the contested patent, the granted version must necessarily be investigated if all the defended versions of the claims prove to be inadmissibly altered<sup>101</sup>.

The 4<sup>th</sup> Board<sup>102</sup> found that the change of a judge to a different chamber of the same court after a decision has been rendered does not pose a restriction on the judge's assistance in rectifying the statement of facts pursuant to Sec. 96 PatG.

The auxiliary request filed in the nullity proceedings for a finding of invalidity (ineffectiveness) of a German patent based on the assertion that the patent is invalid due to the prohibition of dual protection pursuant to Art. II Sec. 8 Para. 1 IntPatÜG is considered inadmissible by the 1<sup>st</sup> Board<sup>103</sup>. There is at present no legal basis for a finding of invalidity of a German patent over a European patent pursuant to Art. II Sec. 8 Para. 1 IntPatÜG following the repeal without replacement of the regulation on the method for determining the invalidity of a German patent corresponding to a European patent pursuant to Art. II Sec. 8 Para. 3 IntPatÜG effective 1/6/1992 (Art. 15 Para. 2, Art. 6 No. 5, 2<sup>nd</sup> Community Patent Law), independent of the underlying intentions of the lawmakers.

The 3<sup>rd</sup> Board<sup>104</sup> found that the court, despite a corresponding request, is not compelled to call upon an expert when the court itself possesses the necessary expertise and can obtain this expertise by a review of

the professional literature. Technical judges can function as a judge in all fields of technology and are not restricted to the field of their specialization.

## Utility model law

In an appeal, the defended version of the contested utility model addressed the problem of providing a dry, powdered tile adhesive with an efficient system that constitutes an improvement over the prior art and reduces or prevents the formation of dust by the tile adhesive without impairing the processability and application characteristics. The 35<sup>th</sup> Board<sup>105</sup> held that to solve this problem, a person skilled in the art would consider the general field of dry, powdered cement-based chemical construction products and would not restrict himself to the field of tile adhesives. In these sister fields, the technical teaching can be found that hydrocarbon mixtures such as mineral oil and paraffin oil could be used as a de-dusting additive in a wide range of cement-based chemical construction products. As stated in the introduction to the contested utility model, the problem of dust formation by chemical construction products such as tile adhesives was known on the priority date, and numerous attempts have already been made to reduce or suppress dust formation; consequently, the identification of this problem fails to establish an inventive step. When searching for improved recipes, it is obvious to a person skilled in the art who deals with and is familiar with the production and use of tile adhesives to first consider known compositions and seek to find ways to optimise them.

In another appeal, the contested utility model addressed the problem of creating cathodic corrosion protection for sheet steel subject to deformation and hardening. The expressions „substantially“ and/or

100 *Federal Patent Court*, decision dated 06/05/2014 – 4 Ni 22/12 (EP). Appeal submitted: X ZR 90/14.

101 In connection with *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 145 – Fentanylpflaster.

102 *Federal Patent Court*, decision dated 27/02/2014 – 4 Ni 38/11 (EP). Appeal submitted: X ZR 19/14.

103 *Federal Patent Court*, decision dated 08/10/2013 – 1 Ni 7/12.

104 *Federal Patent Court*, decision dated 03/06/2014 – 3 Ni 8/13. Appeal submitted: X ZR 89/14.

105 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/10/2013 – 35 W (pat) 412/12.

„approximately“ employed in the defended claims as well as the concentration ranges used for the alloy elements of the strip steel did not, in the opinion of the 35<sup>th</sup> Board<sup>106</sup>, cause objects of the defended versions of the claims according to the main request to be unclear, and hence not uniquely identifiable, which would render a person skilled in the art unable to process these objects. Grounds of cancellation in terms of a lack of clarity can not be found in Sec. 15 GebrMG or the patent law. It is true that the protested expressions may cause a very large number of objects to be covered by the claims. If a feature of a claim is broadly worded, it is the novelty and the inventive step which are at issue and not clarity. The feasibility of the technical teaching is also not hindered by the fact that the generalizations within the teaching include products that have yet to be discovered. Protection is not necessarily restricted to embodiments that are expressly described in the originally submitted documents; generalizations are readily permissible.

The applicant for a utility model paid the application fee of € 40 and simultaneously requested a refund of € 10 since an official fee of only € 30 would have been requested if the program DPMAdirekt (which only supports the commercially marketed Windows operating system) were used to electronically submit the application. The 35<sup>th</sup> Board<sup>107</sup> rejected the appeal and stated that the applicant did not specifically and substantially demonstrate that he wished to submit his application by electronic means or describe the technical systems that he would have been able to use and why the applicant's technical systems are incompatible with the operating systems supported by the patent office. Even if he had technical devices for conducting legal transactions electronically at the time of the application and the operating systems were incompatible with and did not support those of the patent

office, the asserted claim for reimbursement by the applicant against the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) is unfounded. There is no discernible obligation on the part of the DPMA to support all operating systems available on the market. When setting up electronic applications for industrial property rights, the DPMA must take into consideration elements of safety and the special features of various industrial rights and base its administrative decisions on practicality and cost efficiency. It is therefore sufficient for the DPMA to support conventional operating systems which are widely used in Germany and internationally.

## Plant variety protection

The applicant submitted a variety protection application for the plant „Clematis florida“ under the name of „fond memories“ that was rejected by the Federal Plant Variety Office due to lack of novelty which was in turn affirmed by the Federal Patent Court. In response to the filed appeal by the applicant, the Federal Court of Justice reversed the decision of the Federal Patent Court and remitted the matter back to the Federal Patent Court for another decision<sup>108</sup>. The 36<sup>th</sup> Board<sup>109</sup> held that the rejection of the variety protection application was improper, and referred the matter back to the Federal Plant Variety Office for a continuation of the registration procedure. In conformance with international law, Sec. 6 Para. 1 SortSchG is to be interpreted as meaning that a variety is considered novel when plants, or plant parts of the variety, have not been offered for commercial purposes to third parties with the approval of the authorized party, or his legal predecessor, before the application date, or have only been offered within Germany within a period of one year, or have only been offered abroad within a period of four years (six years in the case of vines and trees).

*Ingrid Kopacek<sup>110</sup>, Dr. Wolfgang Morawek<sup>111</sup>*

106 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/03/2014 – 35 W (pat) 428/12.

107 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/06/2014 – 35 W (pat) 25/13. The admitted appeal was filed: X ZB 8/14.

108 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 355.

109 *Federal Patent Court*, ruling dated 5/9/2014 – 36 W (pat) 1/10.

110 Judge at the Federal Patent Court, Munich.

111 Presiding Judge at the Federal Patent Court, Munich.

## Trade Mark Law

### I. UNCONVENTIONAL TRADE MARK FORMS

#### 1. Abstract colour trade marks

Abstract colour trade marks are rendered in a clear graphic manner by designating the claimed colour according to an internationally recognised colour classification system and submitting a colour sample. In the case of colour combinations, the spatial arrangement and quantitative ratio must also be indicated. Usually, abstract colours and colour combinations lack distinctive character as the consumer is not used to conclude the origin of goods or services from the colour alone. Colour trade marks are only eligible for protection under extraordinary circumstances, namely in cases in which the goods or services are limited and the relevant market is very specific. Otherwise, protection can only be granted through acquired distinctiveness.

According to the ruling of the Court of Justice of the European Union on Art. 3 Para. 3 Trade Mark Directive, the condition for distinctiveness derived from use exists when a significant section of the target public associates the mark with a specific market participant to the exclusion of other companies<sup>1</sup>. The determination of whether this condition's existence is confirmed by specific and reliable information is the responsibility of the national office or court which performs an overall assessment of all relevant perspectives<sup>2</sup>. In cases that are difficult to assess, consumer surveys can

also be employed under conditions laid down by national law<sup>3</sup>. Distinctiveness can however be identified through more than general and abstract information such as percentages<sup>4</sup>. A fixed minimum percentage of 70% for contour-free colour marks as required by the Federal Patent Court<sup>5</sup> was therefore rejected by the European Court of Justice<sup>6</sup> as being noncompliant with European directives. According to the ruling of the Federal Court of Justice, the bottom limit for assuming distinctiveness may not be set than 50%, providing that special circumstances do not justify a deviating assessment<sup>7</sup>.

According to the decision of the European Court of Justice of 19 June 2014 on Sparkasse red, the trade mark proprietor must demonstrate distinctiveness in cancellation proceedings as well<sup>8</sup>. In contrast, the Federal Court of Justice has always placed the burden of proof on the author of the request of cancellation<sup>9</sup>. The Federal Court of Justice left unresolved the relevance of the decision by the European Court of Justice on Sparkasse red in regard to distinctiveness according to German trade mark law<sup>10</sup>.

#### Original protectability



In December 2004, the international contour-free colour mark „blue“ (Pantone 296C)<sup>11</sup> was granted domestic protection. By way of exception, it possessed original distinction. The claimed „tubular motors for driving shutters, blinds, (garage) doors and the like“ relate to a specific set of merchandise with a narrow spectrum of use which is directed almost exclusively at professional installers and fitters. Since the tubular motors are no longer visible after be-

- 1 *European Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 776, 778 Margin No. 38 et seq. – Oberbank ua/DSGV [Sparkassen-Rot]; 2002, 804, 808 Margin No. 64 et seq. – Philips.
- 2 *European Court of Justice* loc. cit. – Sparkassen-Rot; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1999, 723, 727 Margin No. 49, 54 – Chiemsee.
- 3 *European Court of Justice* loc. cit. Margin No. 43 – Sparkassen-Rot; loc. cit. Margin No. 53 – Chiemsee.
- 4 *European Court of Justice* loc. cit. Margin No. 44, 48 et seq. – Sparkassen-Rot; loc. cit. Margin No. 62 – Philips.
- 5 *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 844 – Sparkassen-Rot.
- 6 *European Court of Justice* loc. cit. Margin No. 49 – Sparkassen-Rot.
- 7 Federal Cour of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 483, 486 Margin No. 34 – test with further references.
- 8 *European Court of Justice* loc. cit. Margin No. 68 – 74.
- 9 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 483, 486 Margin No. 38 – test with further references; 2014, 565, 566 Margin No. 18 – smartbook.
- 10 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 1101, 1102 Margin No. 19 – Gelbe Wörterbücher.
- 11 *Federal Patent Court*, ruling dated 30/04/2014 – 28 W (pat) 59/12, for product of category 7.

ing installed, the blue colour does not function as a visual design element. In the professional market for tubular motors, the function of coloured products as indicative of origin was conventional at the relevant time of filing. This was confirmed inter alia by the information provided by the federal association for the relevant branch as well as brochures and advertisements in corresponding journals.

### Protectability on the basis of distinctiveness



The abstract colour mark „Rape Yellow“ (RAL 1021)<sup>12</sup> was not cancelled. It is true that, in December 2004, this colour lacked original distinctiveness in the application because the public only perceived the hue to

be a decorative gradation of the striking and „warm“ colour yellow as a suitable design feature within the distinctive sector of printed branch telephone books. However, as assumed in the registration proceedings<sup>13</sup>, it should be considered distinctive. Doubts regarding the suitability of an opinion survey (limited significance from the number of surveyed individuals, a contour-free colour was not clearly addressed, the knowledge of facts was questioned instead of judgement, potential mismatching) failed to result in a finding of a lack of distinctiveness when the survey was considered in the overall context of possible interpretation. The determined distinctiveness of a maximum of 55.2% (without a margin of error) is sufficient. More stringent requirements threaten to devalue the ruling of § 8 Para. 3 German Trade Mark Act<sup>14</sup>. For the sake of competitors, it is regularly noted that more stringent requirements are demanded to achieve this level of

distinctiveness before a mark is considered a descriptive indication or a decorative design feature. In view of the natural limits of memory, determining public opinion at the time of application more than five years ago is not an appropriate method to arrive at data that could be considered useful. A current official survey would also not supply any reliable information on public opinion in December 2004 given the significant structural changes in the relevant market segment. The available means for looking for contact data on the Internet have not only greatly altered user behaviour, but have also given rise to a host of new vendors and a reconfiguring of the specific individuals within consumer circles. The burden of proof of the existence of a ground for refusal lies with the author of the cancellation request<sup>15</sup>. A reversal of the burden of proof is, however, possible when the data indicate that the level of distinctiveness is probably inconsiderable, or if the applicant is guilty of an identifiable violation in a faulty report of distinctiveness (manipulation, misrepresentation of the facts, survey not coordinated with the German Patents and Trade Mark Office or Federal Patent Court).

## 2. Three-dimensional marks

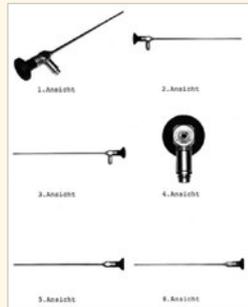
Three-dimensional marks are not eligible for protection when the marks are only a true-to-life reproduction of the product, the embodiment of an obvious concept, or simple design elements for the sake of aesthetics. They only have a distinctive character if they possess characteristic features which significantly deviate from the standard or conventions within the branch.

- 12 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/11/2013 – 27 W (pat) 91/11, for goods of category 16 and services of class 41. The appeal was admitted in regard to the requirements for distinctiveness of colour marks and the burden of proof in cancellation proceedings after a false finding of distinctiveness. It was filed as: I ZB 39/14.
- 13 *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 170.
- 14 *Viz. European Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 776, 779 Margin No. 49 – Sparkassen-Rot; prior ruling of *Federal Patent Court*, GRUR 2013, 844 – Sparkassen-Rot; GRUR 2014, 185 – Blau (Pantone 280 C), see *Kopacek/Kortge*, Annual Report of the Federal Patent Court 2013, GRUR 2014, 311 et seq.
- 15 *Viz. Federal Court of Justice* loc. cit. – test and – smartbook; prior ruling of *European Court of Justice* loc. cit. Margin No. 74 – Sparkassen-Rot.

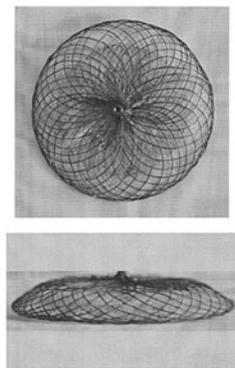
## Registration process

### Eligible for protection

In regard to the three-dimensional mark „rigid endoscope“<sup>16</sup>, the grounds for exclusion of protection pursuant to § 3 Para. 2 no. 2 German Trade Mark Act do not apply because the cube-shaped middle piece between the shaft and ocular with rounded edges and the distinctive polish satisfy a purely aesthetic and freely variable function as opposed to a technical function. Since this primarily decorative feature fails to transcend the bounds of conventional design variety of commercially available medical endoscopes, the shape mark lacks inherent distinctiveness. However, this restriction of protection was sufficiently overcome since February 2014, the time of the survey, given the acquired distinctiveness of 53%.

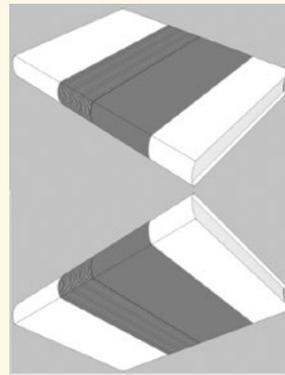


### Not eligible for protection



The cancellation of the three-dimensional mark „occluder“<sup>17</sup> was affirmed. With a circular shape and rosette-like mesh, the shape exclusively constituted that which is necessary to achieve a technical effect (§ 3 Para. 2 no. 2 German Trade Mark Act). The circular cross-section of this medical implant to occlude blood vessels or shunt

connections, especially in the area of the ventricular septum, optimally exploits the round cross-section of the inserted catheter, renders it feasible to use a small catheter, prevents perforations and fatigue cracks from the absence of corners, and provides superior overlapping of the defect. The rosette-shaped design optimises the occlusion properties because the numerous wires function as a scaffold for the enveloping tissue growth. There is no design-related excess that transcends the technical effect because the purported characteristic mesh expands within the body, and the patient does not select the implant on the basis of aesthetic considerations.



The three-dimensional mark „book cover with a peripheral strip pattern (black and white)“<sup>18</sup> was not considered eligible for protection because, in regard to the claimed printshop products and printing and publishing services, it is merely perceived by the public as a conventionally designed

book without characteristic features indicative of its origin. A wide variety of peripheral strips or bars have frequently been used in the decorative design of book covers. The arrangement of several bars over each other and their internal structuring with fine lines are known stylistic devices. Even significantly changing the viewing distance or viewing direction does not yield any unusual visual effect beyond the individual lines becoming increasingly indistinct as expected.

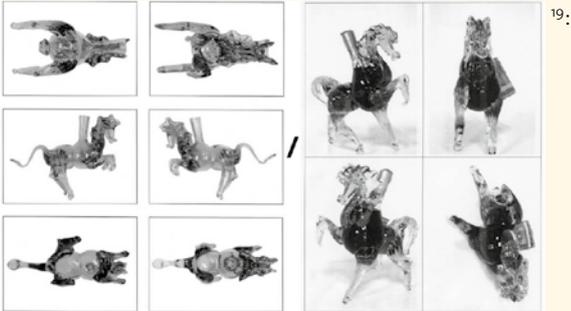
16 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/05/2014 – 28 W (pat) 19/11, for „surgical and medical instruments and devices, in particular endoscopes“.

17 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/05/2014 – 28 W (pat) 23/13, for „medical devices and instruments, in particular occluders and plugs“.

18 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/07/2014 – 27 W (pat) 520/14, for goods of class 16 and services of classes 40 and 41.

## Opposition proceedings

*The risk of confusion was denied:*



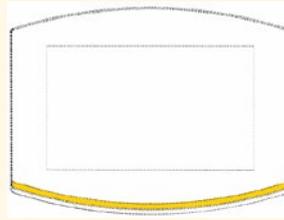
The three-dimensional opposing mark only possesses a small degree of distinctiveness because a wide variety of bottle shapes have been used for a very long time in the specific category of goods of alcoholic beverages. Only the specific shape of a dressage horse has given the older mark a slight degree of distinctiveness. The distinctive features of a rearing horse with a thin tail and a walking dressage horse with a bushy tail are sufficient to exclude any risk of confusion, especially since collectors' items are at issue which are highly scrutinised.

### 3. Position marks

A position mark is a specific element that is always affixed to a product or a part of a product at the same location and in the same shape and size. The subject matter of this mark is the characteristic position of the mark on the product. A position mark is usually graphically represented by a figure on a base that is sketched for example by line drawings, and is accompanied with an additional description. Such a mark is eligible for protection when either the positioned element, its

position or a combination of the two are so unique that they point toward a specific merchant and are not exhausted by their descriptive or decorative function.

### Specificity



The application of the position mark „yellow curved Sartorius line“<sup>20</sup> satisfies the requirement for specificity for the depiction of a mark (§ 32 Para. 2 no. 2 German Trade

Mark Act). It consists of a „yellow curved line open at the top extending over the entire width of the bottom of an electronic display unit“. According to the product directory, all machines, apparatuses and devices are provided with a unique noncircular electronic display unit that is clearly visually distinguishable from the other elements of these goods. Consequently, a specifically defined element of said goods<sup>21</sup>, that is, the display unit, constitutes a sufficient reference object for determining the relative size of the yellow curved line. Since this line extends over the entire width of the display unit, it is inferable from an informed comparison of the description with the graphic representation that the proportions of the width, height and thickness change in proportion to the change in height of the display unit<sup>22</sup>. If sufficient attention is paid, the drawing also reveals that the yellow curved line is located at the bottom edge of the display unit. The display unit curves downward three-dimensionally at its bottommost extent and therefore possesses an edge that, at the curved portion, no longer corresponds with the yellow curved line and forms the bottom end of the display unit.

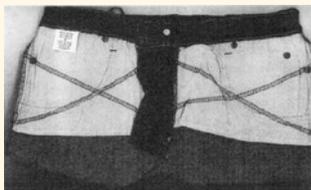
19 *Federal Patent Court*, ruling dated 02/07/2014 – 26 W (pat) 538/13. The contested mark is registered for „glass goods included within this class; alcoholic beverages (with the exclusion of beers); import agency services“; the opposition mark for „figures (statuettes) made of porcelain, clay or glass; bottles, alcoholic beverages (with the exclusion of beers); import agency services“.

20 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/05/2014 – 30 W (pat) 526/12, for goods of classes 7, 9, 10 and 11.

21 The reference object for the position mark is not restricted to the goods as a whole: viz. BPatGE [Federal Patent Court Rulings] 42, 7 – 12 – Blaue Linie auf Rohr; Klein, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 456; prior ruling of *Bingener*, Trade Mark Law 2004, 377, 379.

22 In the decision of *Federal Patent Court* 29 W (pat) 19/08 – Schultütenspitze, in contrast to the present case, the dimensions of the reference object are indiscernible since the reference object is only partially depicted.

## Protectability

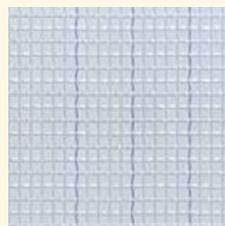


The position mark of „two intersecting double seams on the back side of front pants or dress pockets“<sup>23</sup> does not possess the necessary distinctiveness

(§ 8 Para. 2 no. 1 German Trade Mark Act). It fails to manifest any design feature which significantly deviates from the standard or what is conventional in the field; in particular, its location is not out of the ordinary. These are simple, asymmetrical lines that do not suggest the letter „X“ or a Roman numeral among relevant consumer circles. It is furthermore conventional to provide (double) seams on and in items of clothing which can offer a reinforcing effect, for example. The relevant public therefore assumes the existence of such seams in hidden locations in items clothing.

### 4. Tracer marks

Tracer marks protect (coloured) threads or strips knitted, woven or cast into textiles or on cables, wires, hoses, glass rods and tubes, etc., or are otherwise firmly bonded to the product and are suitably indicative of the origin in view of identifiable conventions of identification. Tracer protection is only admissible in those fields in which goods can only be reliably identified by continuous patterns. Tracer marks as a special type of three-dimensional mark are only ascribed distinctiveness when they possess a characteristic design in the relevant class of goods which significantly transcends simple geometric shapes and conventional decorative elements.



The tracer mark<sup>24</sup> with the description „the tracers possess the sequence of colours blue, white, white, white, white and blue“ for fibreglass fabric was considered eligible for protection. Official investigations, especially questionnaires of professional associations, testing institutes and companies, revealed that it was a matter of convention to use tracers to designate the manufacturer of the identified products in the field of technical textiles at the time of the application in 2008. The design which is specifically claimed differs substantially from conventional types of goods.

Official investigations, especially questionnaires of professional associations, testing institutes and companies, revealed that it was a matter of convention to use tracers to designate the manufacturer of the identified products in the field of technical textiles at the time of the application in 2008. The design which is specifically claimed differs substantially from conventional types of goods.

## II. WORD MARKS, WORD/FIGURATIVE MARKS, FIGURATIVE MARKS

### 1. Terms in foreign languages

#### *Eligible for protection*

The English expression „opulence“<sup>26</sup> can mean „pomp and splendour“ in addition to „abundance.“ „Water pipe equipment; brushes, paintbrushes (...); brush-making materials; cleaning items; steel wool; unworked or semi-worked glass (with the exception of glass used in building)“ do not manifest an exuberant and gaudy nature.

„Selecta“<sup>26</sup> is translated as „select“ or „chosen“ and is appropriate for describing goods within Germany as well since the expression originates from Spanish and Portuguese which are both international languages

23 *Federal Patent Court*, ruling dated 14/01/2014 – 27 W (pat) 508/13, for „items of clothing, in particular pants and skirts“.

24 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/12/2014 – 24 W (pat) 34/11 for „fabrics and knitted materials consisting of fibreglass and fibreglass yarns, especially for reinforcing plastic, rubber, metals, bitumen, plaster and paper, all of the aforementioned goods for textile purposes“; viz. *Federal Patent Court*, ruling dated 16/12/2014 – 24 W (pat) 33/11 - Kennfadenmarke „blau weiß weiß blau“ [tracer mark „blue, white, white, blue“] with an identical directory.

25 *Federal Patent Court*, ruling dated 26/03/2014 – 26 W (pat) 551/11.

26 *Federal Patent Court*, ruling dated 13/02/2014 – 30 W (pat) 47/12, for „glasses, eyeglass frames and their individual parts, spectacle frames and their individual parts, eyeglass lenses, sunglasses, sports glasses and ski glasses, spectacle cases“.

of trade. The expression is not used by itself in either of the two languages; instead, it tends to be used exclusively in conjunction with other expressions. The implication of, for example, „qualidade“ (quality) is impermissible given the prohibition of an analytical perspective.

#### *Not eligible for protection*

The internationally registered mark „MIOD“<sup>27</sup> was refused domestic protection. The Polish word for honey which sounds identical to the expression „Мёд“ when transcribed from Russian must be kept freely available. Within cross-border commerce between Poland and Germany, the designation is required in trade for labelling, advertising and describing the claimed goods and services as well as their effect and contents.

Although not found directly in a German dictionary, „Lupnar“<sup>28</sup> means „bordello“ in several international languages of trade and is hence easily understandable as such by the target audience.

## 2. Letters and numbers

Individual letters and combinations of letters are not eligible for protection because they constitute abbreviations of particular items, or are understood to be designations of types, series or technical standards within a specific branch. According to the judgement of the European Court of Justice on the word mark „Multi Markets Fund MMF“ and „NAI – Der Natur-Aktien-Index“<sup>29</sup>, there is a lack of distinctiveness when the sequence of letters in a sequence of words is only perceived as an abbreviation of a previous or following combination of words and therefore only assumes an accessory position. On the basis of this

decision which only addressed the registration proceedings, the 30<sup>th</sup> Board<sup>30</sup> therefore submitted a reference for a preliminary ruling to the European Court of Justice<sup>31</sup> in order to clarify whether a danger of confusion exists when a distinctive sequence of letters characteristic of the former word/figurative mark is transferred to a new word mark by adding a descriptive combination of words which are apparently the abbreviation of the former.

Numbers which reference goods, the content of which is easily and typically identified by the number of their components, are only perceived as a descriptive designation<sup>32</sup>. Consequently, dimensions or quantities, also in the form of abbreviations and synonyms, are therefore generally not eligible for protection („24“ for around-the-clock; „2“ for „to“ and „4“ for „for“).

The assessment of letters and numbers depends on the relevant circumstances in the industry.

#### **Registration process**

##### *Eligible for protection*

In an online acronym finder, „Cross-media gaming“ along with three additional remote meanings can be found for „XMG“<sup>33</sup>. In the context of the products and services at issue, it is not used as a conventional abbreviation, however. In view of the absence of indisputable reference points, there is no requirement of availability for future use.

“**ume unique media entertainment**“<sup>34</sup>: In contrast to NAI for “Naturaktienindex”<sup>35</sup>, the acronym “ume” is not perceived as an abbreviation of a technical term but rather as a laudatory advertising slogan such as “AEG – aus Erfahrung gut” [proven to be good].

27 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/04/2014 – 24 W (pat) 534/13, for goods and services of classes 3, 5 and 44.

28 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/02/2014 – 27 W (pat) 58/13, for „business administration; hotel services consisting of accommodation and meals; personal and social services to satisfying individual needs rendered by third parties“.

29 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 616 et seq. – Alfred Strigl/DPMA and Securita/Öko-Invest.

30 *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 291 – BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft/BGW; *Kopacek/Kortge*, Annual Report of the Federal Patent Court 2013, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 311 (322) Fn. 125 and 128.

31 C 20/14.

32 *European Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 400 – Zeichen 1000.

33 *Federal Patent Court*, ruling dated 3/07/2014 – 30 W (pat) 62/12, for „notebooks (computer); telecommunications; designing and developing computer hardware and software“.

34 *Federal Patent Court*, ruling dated 15/10/2014 – 27 W (pat) 539/14, for services of classes 35, 41 and 42.

35 *European Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA u. Securita/Öko-Invest [MMF und NAI]

*Not eligible for protection*



<sup>36</sup> must be kept freely available since numbers in the field of engines, machines and motor vehicles are highly significant. If for example the number “1” does not reference equipment features of the relevant product, it can be interpreted as designating the model or product series.

The sequence of letters “CID”<sup>37</sup> is demonstrably linguistically associated with the claimed goods and services which are perceived by customers offering computer and consultation services primarily as an abbreviation for computer integrated design.

**Opposition proceedings**

*A danger of confusion was affirmed:*



/ “BSA”<sup>38</sup>: There is an elevated aural similarity with the distinctive sequence of letters “DSA” of the former mark.

Although “Deutsche Sportmanagementakademie” [German sports management Academy] exclusively refers to an academic facility which offers services in the form of classes even when expressed as an abbreviation, “DSA”, given its range of exposure, size and font, predominates in the mind of the public.



<sup>39</sup>: The abbreviation “PCC” is fully identifiable per se for both

marks, characteristic, and constitutes a distinguishable designation. Any accessory nature in regard to content within the meaning of the adjudication of the the European Court of Justice<sup>40</sup> is cancelled by the weight of the graphic features of the sequence of letters.

“FFH – flott – fröhlich – hervorragend” / <sup>41</sup>: “FFH” is not a typical abbreviation of the laudatory attribute “flott – fröhlich – hervorragend” [quick-cheerful-outstanding] which refers to radio entertainment; rather, it is a play on words as is conventional advertising such as “AEG – aus Erfahrung gut” [proven to be good]. There is therefore no accessory relationship between the components. Consequently “FFH” is eligible for protection and may characterise the contested mark. Given the size, central positioning and graphic subordination of the other elements, the opposing mark is also characterised by “FFH”. “Hit Radio” is de-emphasized as a communication of the type of offered programming. In contrast to typical acronyms such as HR for Hessischen Rundfunk, “FFH” does not constitute a description of the company or any other meaningful statement which would render it a natural abbreviation.

*A danger of confusion was denied:*



<sup>42</sup>: Since the contested mark is not recognised or articulated as the individual sequence of letters “hw”, no aural similarity exists. However, it is neutralised by the very striking visual differences<sup>43</sup>.

36 Federal Patent Court, ruling dated 26/03/2014 – 28 W (pat) 69/12, for goods of classes 7, 11 and 12.  
 37 Federal Patent Court, ruling dated 08/04/2014 – 24 W (pat) 18/13, for goods of class 9 and services of classes 35 and 42.  
 38 Federal Patent Court, ruling dated 28/02/2014 – 27 W (pat) 554/13, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 671. The contested mark is registered for goods and services of classes 16, 35, 38 and 41, and the opposing mark is registered for goods and services of classes 9, 16, 35, 38 and 41. The appeal was admitted since, following the decision of the Federal Court of Justice, GRUR 2008, 719 – idw Informationsdienst Wissenschaft, determining the overall aural impression of a sequence of letters including the associated description requires a more detailed approach, and the decision of the European Court of Justice, GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA u. Securvita/Öko-Invest [MMF und NAI] on the accessory nature of abbreviations in registration proceedings could possibly justify a reevaluation of such situations in the event of a conflict. It was filed as: I ZB 16/14; similar to Federal Patent Court, a ruling dated 27/02/2014 – 30 W (pat) 57/12 – GERA AWS ALARM-, WACH- UND SICHERHEITSSERVICE GMBH (Wort-/Bildmarke)/AWS.  
 39 Federal Patent Court, ruling dated 02/09/2014 – 27 W (pat) 25/14.  
 40 European Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA u. Securvita/Öko-Invest [MMF und NAI].  
 41 Federal Patent Court, ruling dated 15/06/2014 – 27 W (pat) 70/13. The contested mark is registered for „radio entertainment“, the opposing mark is registered inter alia for the services comprising the „production of radio and television broadcasts and shows for entertainment; production of radio and television informational broadcasts, film production“.  
 42 Federal Patent Court, ruling dated 19/05/2014 – 25 W (pat) 24/13. The contested mark is registered for goods and services of classes 1, 7, 9, 37 and 42. The opposing mark is registered for goods of class 7 and 9.  
 43 Prior ruling in regard to neutralisation: viz. IV 3 a – Sinuvex/Cinnovex.

“uno due tre”/ <sup>44</sup> also do not manifest any conceptual similarity. If translation is required, it can be assumed that the mark does not address the linguistic comprehension of educated circles. As a conventional expression, “EINS ZWEI DREI” [ONE TWO THREE] is synonymous for “at once”<sup>45</sup>. Although it must be conceded that the marks correspond as a descriptively reference to fast and easy use of goods, however, this is insufficient to affirm a danger of confusion on the basis of legal considerations.

“EOS 22”/ “eos” and <sup>46</sup>. The new mark is not characterised by “EOS”, and this sequence of letters is not independently indicative in nature. The numerical element “22” also possesses ordinary signifying force and is not subordinate despite the sometimes highly imaginative meaning assigned to it by the opponent such as age, percentage of savings, and strategy up to 2022. Since no component predominates and since no other special circumstances exist<sup>47</sup>, no possibility of confusion exists.

### 3. Word combinations

#### Eligible for protection

“GASTROSMART”<sup>48</sup> formed from the Greek word “gaster” for stomach and the English word “smart” in the sense of elegant, clever and intelligent, stands out above and beyond the descriptive content given the unusual overall linguistic impression from a sufficiently creative word formation.

“STAR FARM”<sup>49</sup> is not understood as meaning that the food items originate from a farm with peak quality agricultural products. Farms normally advertise with add-ons such as “bio”, “eco” or “demeter-certified”. The combination of expressions is therefore unusual.



<sup>50</sup> is distinctive for “atomic clocks” since these are highly specialised devices that are not specially offered for children and adolescents.

#### Not eligible for protection

 The mark<sup>51</sup> which is internationally registered for “cosmetics” and which means “secret of beauty” is not granted protection within Germany. It is of no consequence that the internationally registered mark is spelled in Russian with Cyrillic letters since the relevant circles within the domestic population, especially those who learned Russian as their first foreign language in school, would easily understand the meaning of the mark<sup>52</sup>. The same also applies to the addressed target audience.

“TIME RELEASE”<sup>53</sup> is frequently used as an adjective in domestic advertising language specific to cosmetics. At least the target audience would therefore understand its demonstrable dictionary meaning, “with a depot effect”.

The 27<sup>th</sup> Board admitted the appeal against the nonregistration of the mark “Therapie.TV”<sup>54</sup> since, in contrast

44 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/03/2014 – 26 W (pat) 94/12. The contested mark is registered for class 18, 24 and 25 goods, and the opposing mark is registered for class 18 and 24 goods.

45 *Viz. Federal Patent Court*, ruling dated 23/07/2013 – 25 W (pat) 519/12 – PLASMA123.

46 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/09/2014 – 29 W (pat) 553/12. The contested mark is registered for class 35, 36 and 45 services, and the opposing mark is registered for „documents (publications)“ of class 16 and services of class 35, 36, 41 and 45.

47 In regards special circumstances, *viz.: Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 833 Margin No. 50 Culinara/Villa Culinaria; *Hacker in Ströbele/Hacker*, German Trade Mark Act, 11th edition, § 9 Margin No. 454, 519.

48 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/07/2014 – 30 W (pat) 549/12, for goods and services of classes 9, 35 and 42.

49 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/11/2014 – 28 W (pat) 108/12, partially rejected by the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) for goods and services of classes 29, 30, 32, 41 and 44.

50 *Federal Patent Court*, ruling dated 11/09/2014 – 24 W (pat) 8/14.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 15/07/2014 – 24 W (pat) 503/13.

52 *Viz. Federal Patent Court*, ruling dated 28/02/2007 – 26 W (pat) 210/01 – Shiguljokskoje.

53 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/01/2014 – 24 W (pat) 532/12, rejected for „cosmetics, perfumery, toothpaste“.

54 *Federal Patent Court*, ruling dated 09/09/2014 – 27 W (pat) 525/14, for services of classes 38 and 41. The admitted appeal was not filed given the divergent interpretation of the understanding of „telecommunications“ in case law.

to its previous adjudication and that of another board of the Federal Patent Court<sup>55</sup>, the 27<sup>th</sup> Board held that the service “telecommunications” is not to be understood exclusively in a technical sense. Rather, since the expression is so closely related to the communication of content, there is no longer a distinction between the technique and content in the mind of the public.

#### 4. Slogans

Dating from the ruling by the European Court of Justice on “Vorsprung durch Technik”<sup>56</sup> [advantage through technology], a sequence of words can serve to indicate a commercial origin even if it contains a somewhat broad objective message without being directly descriptive. Beyond conveying a conventional advertising message, the words must possess a certain originality or resonance, requiring little in the way of interpretation by the relevant public, or setting off a cognitive process in the minds of that public. According to the ruling by the Federal Supreme Court regarding “Vision”<sup>57</sup>, longer sequences of words generally do not give rise to the impression of a commercial origin.

##### Eligible for protection

With “**you smile we care**”<sup>58</sup>, the 30<sup>th</sup> Board affirmed the decision of the 24<sup>th</sup> Board with regard to “ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN” [SHOW THE WORLD YOUR PRETTIEST SMILE] from 2003<sup>59</sup>. The generally understandable translation of the phrase “Du lächelst/Sie lächeln wir pflegen” [you smile we care] does in fact retain some meaningful reference to dental goods and services for improving the appearance of teeth. Nonetheless, a certain amount of interpretative effort is required in order for the descriptive content to become apparent, that is, that the products and ser-

vices are capable of producing an attractive smile. The expression is furthermore not set and has not become conventional, and the specific form of the information is also unnecessary.

The easily understandable sentence “**Es ist Deine Zeit**”<sup>60</sup> [It's your time] which was formed in agreement with the rules of grammar is distinctive. There is no discernible prior use of this short and catchy slogan by third parties. On the basis of grammar and logic, it is justifiable to interpret the sentence as meaning that the right time has come to do something.

“**THINK WHAT'S POSSIBLE**”<sup>61</sup> is distinctive even though the target audience and end consumers would interpret it as a command to consider possibilities. There is, however, no invitation to take advantage of the medical services identified in this manner.

“**Turne bis zur Urne**”<sup>62</sup> [workout until you die] is an ironically humorous invitation to engage in sports activities one's entire life and, in this context, only addresses goods that are not related to gymnastics, nor are needed for a particular sport, nor are in a close functional relationship with sports such as wastebaskets, butter dishes or dental floss.

##### Not eligible for protection

The sequence of words<sup>63</sup> with a simple graphic design merely expresses that the acquisition of the product serves to satisfy one's needs. Furthermore, “think of yourself”, “listen to yourself”, “pay more attention to yourself” are common linguistic expressions which merely reflect a marked social acceptance of self-development.

**ICH  
DENK  
AN  
MICH!**

55 *Federal Patent Court* 27 W (pat) 59/09 – Lingua TV; 32 W (pat) 86/05 – Traumpartner TV; as well as *Federal Patent Court* 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; viz. *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 1100, 1102 Margin No. 22 – TOOOOR!

56 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 228.

57 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 935.

58 *Federal Patent Court*, ruling dated 30/01/2014 – 30 W (pat) 30/12 for „orthodontic treatments;...; services provided by a dentist, oral surgery and orthodontics; treatment for improving dental, oral, and maxillofacial aesthetics“.

59 *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004, 333.

60 *Federal Patent Court*, ruling dated 04/12/2013 – 26 W (pat) 75/11, rejected inter alia for goods and services of classes 9, 35, 38 and 42.

61 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/02/2014 – 30 W (pat) 544/12, for „medical services“ of class 44.

62 *Federal Patent Court*, ruling dated 01/07/2014 – 24 W (pat) 522/14, for goods of classes 18, 21, 24 and 28.

63 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/04/2014 – 27 W (pat) 572/13, for goods and services of classes 3, 14, 16, 18, 25, 35, 40 and 41; viz. the identical word mark in *Federal Patent Court*, ruling dated 29/04/2014 – 27 W (pat) 571/13.



<sup>64</sup> is an idiomatic, grammatically correct statement in the form of a request to imitation of something. The “games; learning games” inter alia which are claimed could involve imitating e.g. movements, sounds or mouth positions, inter alia for language development or speech therapy. A certain lack of precision is inevitable in laudatory advertising. In the case of descriptive information, the graphics must be emphasised more than is done in this instance.

“We love your problems”<sup>65</sup> is considered to be exclusively laudatory advertising because the target public is familiar with comparable statements such as “Wir lösen Ihre Probleme!” [We solve your problems], “We love problems! What’s yours?” as advertising, and the mark is easily ascribable to this context.

## 5. Designations of geographic origin pursuant to § 8 Para. 2 no. 2 German Trade Mark Act

### Eligible for protection

“BASTEI ENTERTAINMENT”<sup>66</sup>: When confronted with the term “Bastei” [bastion], the addressed broad domestic target audience would not primarily consider the cliff formation with a viewing platform in Saxon Switzerland. The term does in fact concern a fortification, but does not possess a (directly) descriptive meaning since not every bastion is considered indicative of geographic origin.

### Not eligible for protection

“LAUCALA”<sup>67</sup> is a small island of a total of 332 Fijian islands within the Pacific Ocean. Even if domestic con-

sumers were unable to identify the name of this south sea island, it is in the public interest to keep this term freely available since the island already possesses accommodation services. The island is open to tourism and has an exclusive hotel facility. Even if the owners of the internationally registered mark are simultaneously owners of this hotel facility and currently enjoy a monopoly position in Laucala, this could change in future under a change of ownership or demise.

## 6. Geographical indications and indications of source pursuant to Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and Council of 21/11/2012 on quality regulations for agricultural products and foods<sup>68</sup>

Designations of source and geographic indications protected by the aforementioned regulation are names of locations, areas, regions or countries as well as other designations or signs that are used commercially to designate geographical provenance of goods or services but, however, in contrast to marks, do not refer to a specific company.

It has not been determined with the necessary level of certainty that the name “**Bayrisch Blockmalz**”<sup>69</sup> had developed into a generic name for the product “candies” from the geographic region “Bavaria” at the time of application in December 2008. The non-local manufacturer referenced Bavaria by using the Bavarian State colours of white and blue, including in the shape of a diamond. This impression has been reinforced since 2003 by the depiction of a “typical Bavarian” mountainous landscape. Such references would not have been

64 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/5/2014 – 24 W (pat) 13/14, inter alia for „software; computer games; printshop products; educational games; games” of classes 9, 16 and 28.

65 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/09/2014 – 29 W (pat) 24/12.

66 *Federal Patent Court*, ruling dated 01/07/2014 – 27 W (pat) 27/14, for goods and services of classes 9, 41 and 45.

67 *Federal Patent Court*, ruling dated 30/04/2014 – 26 W (pat) 517/13, for goods and services of classes 3, 25, 32 and 43 and, inter alia „temporary accommodation including hotels, boarding houses, ...”.

68 This regulation took effect on 03/01/2013 and replaced Regulation (EC) No. 510/2006.

69 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/11/2013 – 30 W (pat) 28/11.

necessary if the designation were generic. Furthermore, the addition of “Aecht”/“echt” [genuine] is not indicative of a generic nature since this suggests the attempt of a local to draw a contrast with imitations. The official positions that were obtained remain unconvincing and require further clarification in view of the withdrawal of the additional “echt”/“aecht” in the amended request. A lack of knowledge is not however the responsibility of the applicant. The burden of proof for the existence of a generic designation in the case of a direct geographical indication, as is presently the case, lies with the Office. Since a good deal of reticence is appropriate before a generic name is assumed, or stated otherwise, the generic character must be inarguable, the Office should reconsider the issue. In addition to obtaining new statements, an official survey of opinion should also be procured.

## 7. Designation of establishments

### *Eligible for protection*

“**Schloss Neubeuern**”<sup>70</sup> is a building or site that it is not necessarily generally recognisable. It is conventional in the public mind to view names of buildings which are not official as indicative of origin. According to “Neuschwanstein”<sup>71</sup>, the distinctiveness in a name of an attraction is only absent in the case of typical souvenirs and goods for tourist needs.

The adjudication remains inconsistent regarding the names of establishments consisting of the combination “Stadtwerke+Ortsname” [public utility + regional name]<sup>72</sup>. The sequence of words “**Stadtwerke Braunschweig**”<sup>73</sup> [Braunschweig utilities] was registered by

a public utility company that is located in the city of Braunschweig and organised under private law and is entirely or majority-owned by the city. The 26<sup>th</sup> Board held that the mark was eligible for protection on the basis of the long-standing convention of municipal utilities with each German city only having a single company with this designation.

### *Not eligible for protection*



In contrast, the same board, while admitting the appeal, ordered the cancellation of the

mark<sup>74</sup>. This could conceivably deceive the public in regard inter alia to the transportation, garbage disposal and power supply services which are registered for this company (§ 8 Para. 2 No. 4 German Trade Mark Act). The mark owner, as a natural person, would be claiming the nonexistent municipal sponsorship by the Free and Hanseatic City of Hamburg, and the average consumer would understand a company that identified itself as a “utility” to be a utility with community or municipal ties with the municipality exercising a certain degree of influence on company policy.

“**Harzer Apparatewerke**”<sup>75</sup>: The essential features of sales and marketing organisations could be transferred to names for production facilities, as is the present case, which only designate an abstract geographical location and nature of the production facility which hence could be adopted by any number of businesses. This assessment only refers to the distinctiveness of the mark and not the name pursuant to § 5 Para. 2 sentence 1

70 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/04/2014 – 27 W (pat) 516/14, for services of classes 35, 41 and 45.

71 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 380.

72 *Viz. Kopacek/Kortge*, Annual Report of the Federal Patent Court 2013, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 311 (316) – Stadtwerke Bremen with further references in fn. 58 und JB *Federal Patent Court* 2012, GRUR 2013, 336 (342) – Stadtwerke Augsburg with further references in fn. 78.

73 *Federal Patent Court*, ruling dated 12/02/2014 – 26 W (pat) 540/12, for services of classes 35, 36, 37, 39, 40 and 42.

74 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/07/2014 – 26 W (pat) 86/13, liable for cancellation of services of classes 35, 39 and 40. The appeal was admitted because there has been no adjudication by the Supreme Court of the basic issue as to whether a mark whose owner incorrectly claims national or municipal sponsorship could conceivably deceive the public in regard to the protected goods and services. The appeal was not filed. *Viz. II 7 a.*

75 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/04/2014 – 25 W (pat) 538/12, for goods and services of classes 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19 and 37.

German Trade Mark Act. The requirements for the distinctiveness of a name are significantly less stringent.

## 8. Personal names

Personal names are capable of being protected, unless they are simultaneously descriptive indications (such as diesel for fuel). Famous contemporary persons (such as artists or sports figures) also possess a legitimate interest in the commercial exploitation of their image and popularity<sup>76</sup>. The names of historical individuals are not free trade mark protection because they are part of the cultural heritage of the general public<sup>77</sup>. According to the decision of the 27<sup>th</sup> Board<sup>78</sup>, a name mark cannot be denied a minimum level of distinctiveness even if it is considered book or media content since the covers or backs of books bear last names and even first names that are indicative of the publishing company. Even if a name is the subject of biographies or other commentary, the target public does not infer a specific content solely from the name apart from any further context. In the opinion of the 33<sup>rd</sup> Board<sup>79</sup> dissolved since 1 January 2014, the name of a famous person can serve to indicate services when the services are associated with the individual, his or her work or legacy such as events or scientific research.

### Registration process

#### *Eligible for protection*

**“August Macke Haus”**<sup>80</sup>: The element “August Macke” has an inherently individualistic character. In contrast to “Mozart”, it has not developed to become a descriptive term and is not considered part of the cultural

heritage of humanity such as “Leonardo da Vinci”. The mere circumstance that Macke is a famous painter whose works are part of the German cultural heritage does not justify denying trade mark protection. If mark names containing a personal name were only ascribed an honorary or commemorative function, the 27<sup>th</sup> Board, in a continuation of the gist of its previous decisions, held that this would restrict trade mark protection without due reason.

#### *Not eligible for protection*

The 25<sup>th</sup> Board came to a different conclusion and admitted the appeal: **“Richard-Wagner-Barren”**<sup>81</sup> [Richard Wagner bars] was not admissible for protection in the context of “soaps, office articles; baked goods, pastry shop goods, chocolates and candies”. In view of the significant popularity of the composer Richard Wagner and the events in Germany where his works are performed, in the relevant product would merely evoke an association among a significant portion of the public with an event relating to a person in addition to the product type “bars,” and it would not be indicative of a commercial origin. An intelligent average consumer whose intelligence should not be underestimated would discern that the products are merchandise associated with the name or likeness of the composer in the form of bars. This apart from the fact that other individuals in Germany also bear the name of Richard Wagner.

A similar decision was reached by the 25<sup>th</sup> Board for **“Gustav-Mahler Röslein”**<sup>82</sup> [Gustav Mahler rose] and **“Gustav-Mahler-Röschen”**<sup>83</sup> [Gustav Mahler rose] which admitted the appeal in both cases<sup>84</sup>.

76 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2000, 709, 712, 713 – Marlene Dietrich I; *Federal Patent Court* 32 W (pat) 92/06 – Maya Plisetskaya.

77 BGHZ [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Court of Justice in Civil Suits] 193, 21 = GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 1044, 1047 – Neuschwanstein; prior ruling of *Federal Patent Court*, Trade Mark Law 2008, 140 – Leonardo da Vinci.

78 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 1148 – Robert Enke.

79 *Federal Patent Court*, GRUR-RR [Case Law Report of the Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 460 – Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung.

80 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/04/2014 – 27 W (pat) 558/13, for goods and services of classes 16, 41 and 42.

81 *Federal Patent Court*, ruling dated 03/02/2014 – 25 W (pat) 560/12. The appeal on point of law was admitted on the grounds of a divergence from *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2008, 518 – Karl May, where the 32<sup>nd</sup> Board affirmed admissibility of protection for similar goods by reasoning that many people in Germany bear the name of „Karl May“. The appeal was not filed.

82 *Federal Patent Court*, ruling dated 31/01/2014 – 25 W (pat) 561/12, for „artificial flowers; baked goods, pastry shop goods, chocolates and candies“.

83 *Federal Patent Court*, ruling dated 31/01/2014 – 25 W (pat) 564/12; same directory as 25 W (pat) 561/12, but for „stationary“ instead of „artificial flowers“.

84 The admitted appeals were not filed.

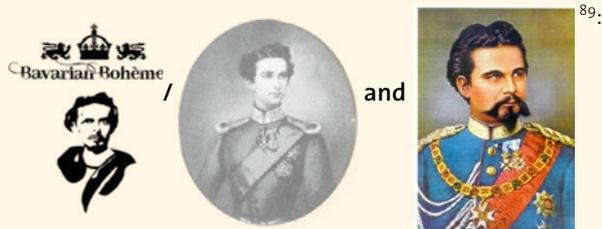
## Opposition proceedings

### *A danger of confusion was affirmed:*

**vit-**  /"Vitos"<sup>84</sup>: In contrast to the ruling of the Federal Supreme Court "AIDA/AIDU"<sup>86</sup>, there is no neutralizing difference in meaning in this case. The locations bearing the name of "Vito" in Mexico and Peru are largely unknown within Germany. As an Italian boy's name, "Vito" is rarely used in Germany. "Vitos" can also be understood as the genitive or plural form of Vito.

### *A danger of confusion was denied:*

**T. H A H N** /"Peter Hahn"<sup>86</sup>: Even assuming a familiarity with the opposing mark, the required similarity between the mark fails to exist since "HAHN" does not independently establish a conflict. There is no basis in experience to establish that the German consumer will exclusively or primarily be drawn to the last name in a mark formed from a first and last name. Especially in the area of fashion, such a convention cannot be discerned because the first name also contributes significantly to individualisation.



Portraits of historical individuals like the names of famous persons possess an average distinctiveness. Since the portrait of Ludwig II does not constitute a general advertising motif or a decorative signifier which describes textile goods, the scope of protection is not diminished. The more recent mark is visually distinguished by the additional elements of the lettering,

a crown and lion as well as the cut-out appearance of the portrait. Furthermore, Ludwig II does not represent Bohème, and the motif is not generally known as a mark.

## 9. Word/figurative marks

Notwithstanding the possible ineligibility for protection of certain elements of the word, a word/figurative mark as a whole can be ascribed distinctiveness when the graphic elements themselves possess characteristic features which would be perceived by the public as indicating origin. Simple geometric shapes, mere decorations or descriptive figurative marks with which the public has become familiar, for example because of their frequent use for advertising purposes, fail to establish distinctiveness<sup>89</sup>.

### *Eligible for protection*



<sup>90</sup> contains a laudatory advertising statement and is eligible for protection only on the basis of

the graphic design. It is in fact rather conventional to use quotation marks and speech bubbles in advertising. However, combining the different font types and sizes generates an overall impression which transcends the assembly of the individual word and image elements which, in the mind of the public, is indicative of origin.



<sup>91</sup>: Eligibility for protection springs from the unique graphic design which is reminiscent of a cinema screen and black-and-white film.

Nevertheless, the protection of the mark is restricted to the specific design.

85 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/08/2014 – 30 W (pat) 506/13. The contested mark is registered for „sports activities, training; medical services; healthcare for humans; personal and social services relating to individual needs rendered by third parties“, and the opposing mark is registered for services of classes 35, 41, 43 and 44.

86 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 235, No. 15.

87 *Federal Patent Court*, ruling dated 02/09/2014 – 27 W (pat) 68/13.

88 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/07/2014 – 27 W (pat) 536/13. The contested mark is registered for class 24 goods, and the opposing marks are registered for class 24, 25 and 26 goods.

89 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2001, 1153 – antiKALK.

90 *Federal Patent Court*, ruling dated 04/06/2014 – 26 W (pat) 515/13, for classes 9, 16, 35-43, inter alia „energy and water supply, specifically the delivery and distribution of electricity, gas, water heat and cold“; viz. *Federal Patent Court*, ruling dated 04/06/2014 – 26 W (pat) 514/13 – identical word/figurative marks in black and white with an identical list.

91 *Federal Patent Court*, ruling dated 27/05/2014 – 27 W (pat) 569/13, for services of classes 35, 41 and 43.

### Not eligible for protection



The primary impression of the sequence of words “Werte investieren” [invest values] is one of a product-related reference<sup>92</sup>. The pictorial elements do not detract from the overall impression of distinctiveness. The applicant is not identifiable through the vertical direction of a sequence of words<sup>93</sup>; it would therefore constitute a circumvention of the restriction of protection if admissibility for protection could solely be established on the basis of the the text direction (horizontal or vertical).



<sup>93</sup> is a conventional designation of a retailer or distribution outlet. The elliptical border containing a top and bottom line is a conventional means for emphasis and fails to establish distinctiveness as such.

## 10. Figurative marks

### Registration process

The same rules apply to figurative marks as for three-dimensional marks<sup>94</sup>.

### Eligible for protection



<sup>96</sup>: The black and white market combines two sections of photographs of famous artworks. Both Michelangelo’s statue of David and Botticelli’s painting of Venus have been used in advertising and media to symbolise beauty or health. However, the specific composition which, beyond the part of the picture and the perspective, includes the arrangement to the faces relative to

each other, especially the manner in which David is looking at Venus, lends the mark a unique and characteristic overall impression.

### Not eligible for protection



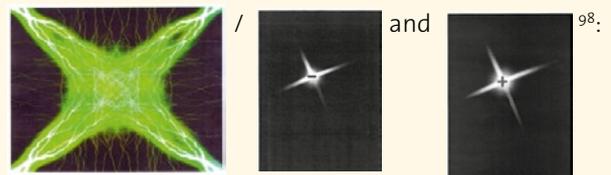
<sup>97</sup>: Even if the mongrel is unique, the mark is nothing more than a true-to-life photographic image of a random dog, and the visual imagery describes the nature, purpose or thematic content of the relevant goods and services or the character of the mark itself.



<sup>98</sup>: The depicted praline merely reproduces the external shape of the chocolate candy. Since the basic shape of pralines is spherical which is as conventional as varying the decoration, the mark merely constitutes an additional contribution to the repertoire of aesthetic and functional design variations within this segment.

### Opposition proceedings

The risk of confusion was denied in the following case:



Visual similarity is overcome by the distinctive “-” and “+” characters in the opposing marks. The common motif of the star, which is furthermore routine and overused, is insufficient to overcome the danger of interpretive confusion given the very general and overlapping communicative content. The danger of confusion only exists in comparison to widely-known figurative marks such as the Ferrari horse<sup>100</sup>.

92 *Federal Patent Court*, ruling dated 23/04/2014 – 25 W (pat) 504/14 for services of classes 35 and 36 for inter alia „development of financial forecasts, investment transactions; asset management“.

93 This differs from the opinion of the 27<sup>th</sup> Board (viz. II g a) which notes that the protection of the mark is restricted to the specific design.

94 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/3/2014 – 28 W (pat) 42/12 for goods and services of classes 8, 13, 28 and 37; only eligible for protection for „explosives, fireworks“, which are generally not manufactured in workshops by master craftsmen.

95 See section I.2.

96 *Federal Patent Court*, ruling dated 06/02/2014 – 30 W (pat) 14/12, for goods of classes 3 and 5 and services of classes 41 and 44.

97 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/06/2014 – 27 W (pat) 517/14, for goods of categories 9, 14, 16, 18 and 28 and services of class 41.

98 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/01/2014 – 25 W (pat) 522/13, for product of category 30.

99 *Federal Patent Court*, ruling dated 04/09/2014 – 28 W (pat) 102/12. The contested mark is registered for class 29, 30 and 32 goods, and the opposing mark is registered for class 5, 29, 30 and 32 goods.

100 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004, 594, 597.

## 11. Deception (§ 8 Para. 2 no. 4 German Trade Mark Act)

Marks may not be registered which are capable of deceiving the public, especially with regard to the type, nature or geographic origin of the goods or services. Deception fails to exist as long as it is possible to use the specific products and services in their proper manner. In the registration proceedings, the deceptive nature must be obvious, i.e., discernible without undue effort (§ 37 Para. 3 German Trade Mark Act).

**Бабушкины огурцы**<sup>101</sup> is a cyrillic character mark which is translated as “grandma’s pickles”. If the mark were used for fruits, the relevant trade which possesses a sufficient awareness of Russian in the context of the global economy would be deceived in its justified anticipation of obtaining pickles, or products containing pickles (§ 8 Para. 2 No. 4, § 37 Para. 3 German Trade Mark Act). Additional explanatory information as on labels, for example, would not be able to exclude the danger of confusion because the terms in which the mark is used are irrelevant.

## 12. Violation of public policy or accepted principles of morality (§ 8 Para. 2 no. 5 German Trade Mark Act)

A violation of public policy exists when the trade mark itself violates basic principles of German law. Signs violate accepted principles of morality when they have the potential of violating the sensitivities of a significant portion of a relevant class of persons because they constitute a gross and unsupportable infringement of decency from a moral, religious or political perspective. In regard to the use of vulgar language,

pre-existing liberalisation can be accommodated as opposed to sudden innovations<sup>102</sup>.



The word/figurative mark<sup>103</sup> does not constitute a violation of morals. A significant portion of the public interested in beers and alcoholic drinks are unable to translate the Latin expression “Agnus Dei” as “Lamb of God”, or would not recognise it as

a Christian reference to Jesus Christ. Furthermore, a knowledgeable consumer with a normal level of tolerance and average sensitivities would not be offended by these words given the long-standing use of Christian designations in this market segment which includes monasteries and church-owned companies, especially since it is not a derogatory expression which strongly offends the religious sensitivities of a Christian.

## 13. Prohibition of the misuse of public emblems for commercial purposes (§ 8 Para. 2 no. 6 and 8 German Trade Mark Act)

Signs that exclusively consist of emblems or that contain emblems are subject to prohibition along with imitations thereof from a heraldic point of view, as well as the use of parts, or use in a stylised representation. The use or imitation of emblems of international organisations is only prohibited when the mark has the potential for evoking an erroneous impression of an association with the organisation (§ 8 Para. 4 sentence 4 German Trade Mark Act).

101 *Federal Patent Court*, ruling dated 26/03/2014 – 28 W (pat) 578/12, for goods of categories 29 and 31 and services of class 35.

102 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 79 – READY TO FUCK.

103 *Federal Patent Court*, ruling dated 30/04/2014 – 26 W (pat) 525/13, for product of category 32.

The following cases did not involve a violation of the prohibition on misuse:

**medipresse**  The grounds for non-registerability pursuant to § 8 Para. 2 No. 6, Para. 4 German Trade Mark Act do not negate the eligibility for protection of the black and white word/figurative mark<sup>104</sup> because of the element of the image similar to the Swiss cross. Placing the cross in a speech bubble as well as the incomplete depiction of the cross attenuate the impression of a national reference and hence an imitation of a Swiss national emblem, particularly since the word element is a shortened form of “medical press” and hence suggests “assistance with health issues” and not issues relating to Switzerland.

**gesundheit friends**  Since the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection has not issued any definitive pronouncement on grounds for non-registerability with reference to the “International Committee of the Red Cross”, and the Deutsches Rotes Kreuz e. V. is not an international organisation, the restriction of protection pursuant to § 8 Para. 2 No. 8, Para. 4 German Trade Mark Act does not apply for the word/figurative mark<sup>105</sup>.

#### 14. Other prohibitions on use (§ 8 Para. 2 no. 9 German Trade Mark Act)

Marks may not be registered whose use can obviously be forbidden in the name of public interest pursuant to other regulations such as the narcotics law or Regulation (EU) No. 1151/2012 for the protection of designations of origin and geographic indications. Illegal use must be demonstrated in every conceivable instance.

A prohibition on use does not exist in the following case:



The registration of the word/figurative mark<sup>106</sup> which is admissible because of its complex graphics is not excluded on the basis of § 8 Para. 2 No. 9 German Trade Mark Act because its use is not forbidden by the Law on the Protection of the Olympic Designations (OlympSchG) dated 31 March 2004<sup>107</sup>. The suffix “-LYMPICS” could possibly be interpreted as a reference to the “Olympics”; however, the distinct expression “RETRO-” as a prefix indicates that no reference is being made to current sports competitions or the Olympic Games. The stylised Olympic torch in black, red and gold is not an Olympic symbol within the meaning of the OlympSchG. Furthermore, there is no obvious forbidden use in terms of the grounds noted in the OlympSchG as well as in view of the extensive licensing procedure.

#### 15. Protectability on the basis of possible uses as a trade mark

According to the rulings of the Federal Supreme Court on “Marlene-Dietrich-Bildnis II”<sup>108</sup> and “TOOOR!”<sup>109</sup>, it is pertinent whether or not there are practical and obvious ways of employing the mark for which registration is sought with reference to the claimed goods and services that allow the target audience to readily interpret it as the mark. According to the ruling of the European Court of Justice on “umsäumter Winkel”<sup>110</sup> [angle with edges], it is possible to restrict

104 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/09/2014 – 30 W (pat) 546/12, for goods of class 5 and services of classes 35, 38 and 44.

105 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/05/2014 – 30 W (pat) 545/12, for goods of class 5 and services of classes 35, 38 and 44.

106 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/06/2014 – 27 W (pat) 547/13, for „games and sports items; advertising, athletic and cultural activities“.

107 *Federal Law Gazette I* 2004, 479, in force since 01/07/2004.

108 BGHZ [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Court of Justice in Civil Suits] 185, 152 Margin No. 21.

109 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 1100 Margin No. 28.

110 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 519 Margin No. 55 – Deichmann SE.

the assessment to the potential use which appears most probable to the verifier with reference to its expertise in the relevant field of goods and/or services. This assumes, however, that an obvious form of use in fact exists, and that there are not several practical uses<sup>111</sup>.

#### Eligibility for protection was denied:

The slogan “MIR REICHT’S. ICH GEH SCHAUKELN.”<sup>112</sup> [I’ve had enough. I’m going to swing] is merely a typical “fun expression” that seeks to convey original self-expression. Chiefly T-shirts and sweatshirts are provided with such expressions, and the item of clothing typically functions as advertising space or means of communication. It is true that the mark could be applied as a trade mark on a label to the inside of the clothing<sup>113</sup>. What is pertinent however is exclusively the most probable form of use and not every practical and obvious use<sup>114</sup>. In this case, this would be the exposed lettering on the front exterior of items of clothing.

### III. CANCELLATION PROCEEDINGS DUE TO BAD FAITH

A designation holder is deemed to be acting in bad faith if it takes advantage of the legal position it has formally without the will to use the mark while abusing its rights in order to prevent third parties from competing. This can be done by applying for what are known as blocking marks in order to block usage to third parties, by applying for what are known as am-

bush and speculative marks in order to claim money from third parties, by unjustifiably intruding on a domestic prior user’s known vested rights that are eligible for protection or by fraudulently obtaining a trade mark.

#### Affirmation of bad faith:

As a comanager of the former leaseholder, the holder of the word mark “LIQUIDROM”<sup>115</sup> which is registered inter alia for the “operation of public baths for purposes of physical hygiene including saunas” was aware that the mark was the previously used business name (§ 5 Para. 2 sentence 1 German Trade Mark Act) of the leased Berlin bath company which provided identical services. The relevant ownership in this case is not ascribable to the leaseholder but rather to the lessor<sup>116</sup>. Leasing a business only confers a right of use to the leaseholder and does not involve a transfer of the business along with the associated mark. Even though the spa closed in the summer of 2004 as a result of the bankruptcy of both contracting parties, the lessor retained ownership at the time of the application for registration in March 2006 because the core business still existed, and a desire to continue to business was discernible from the invitation to tender issued in August 2005. Since the opponent only registered the mark after it became clear that the new company would not materialise in this invitation to tender, the opponent apparently sought to interfere with this outside ownership worthy of protection. Even though the business name “Liquidrom” is only used in Berlin, it must be protected from trade marks that are filed in bad faith. Otherwise, it

111 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 1204, 1206 Margin No. 21 – DüsseldorfCongress.

112 *Federal Patent Court*, ruling dated 01/07/2014 – 27 W (pat) 521/14, for „items of clothing, shoes, head coverings“ of class 25. The appeal was admitted because of the deviation from the *Federal Court of Justice* ruling (GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 – Marlene Dietrich II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR!; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein) on the basis of the ruling by the *European Court of Justice* (GRUR 2013, 519 Margin No. 45 et seq. – Deichmann SE [umsäumter Winkel]) that only the most probable forms of use should be considered. The appeal was not filed.

113 *Viz. Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2010, 825 Margin No. 20 – Marlene Dietrich.

114 *Viz. European Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 519 Margin No. 45 ff. – Deichmann SE [umsäumter Winkel].

115 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/04/2014 – 30 W (pat) 32/12. The appeal was admitted as to whom ownership of the name of a leased object devolves in a tenancy, and whether intentional interference with territorially limited vested rights can be considered bad faith. The appeal was filed as I ZB 44/14.

116 In connection with *Federal Patent Court*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1959, 87 – Fischl.

would be better to protect property against bad faith which is not subject to legal protection than to grant territorially restricted protection<sup>117</sup>. An interest of the mark holder eligible for protection cannot be derived from the inventor's copyright of underwater sound and light multimedia system "Liquid Sound" installed in Liquidrom. Unlike a logo<sup>118</sup>, "Liquidrom" as a single word fails to constitute a work worthy of protection pursuant to § 2 Para. 1 UrhG [Copyright Law]. Since the inventor only sells his installations under the name of "Liquid Sound", there is an absence of the commercial use necessary for a copyright of a creative title (§ 5 Para. 3 German Trade Mark Act).

The holder of the word mark "GLÜCKSPILZ"<sup>119</sup> registered inter alia for leather goods, household appliances and items of clothing also acted in bad faith since the primary object of this registered mark as well as many others for the same group of goods, was to acquire a comprehensive monopoly on sayings or humorous expressions found in the culture at large and force competitors from the market of so-called decorative articles having such expressions instead of using the marks to identify their own products. All of the products in their online shop bore the expressions registered as marks in a decorative fashion, whereas the business was identified by the lettering "Adelheid" or a cloverleaf. Their intent to obstruct was manifested in two cease-and-desist orders based on the contested mark against the purely decorative use of the expression "Glückspilz" on doormats. Such a strategy against expressions which are not marks constitutes an abuse of law.

#### Denial of bad faith:

**jugend forscht**  
schüler experimentieren

The application of the red, white and black word/figurative

mark<sup>120</sup> involves self-interest worthy of protection of the opponent that publishes the weekly magazine "stern". At the time of the application in January 2006, it was both the holder of the figurative mark as well as the mark developed to characterise the youth science competition "Jugend forscht" and used up to 1979.

The contested mark is primarily a graphic enhancement of the expressions "jugend forscht" and "schüler experimentieren" which are ineligible for protection per se, and was only registered on the basis of the "stern" logo. Since the opponent possesses more than 36 additional marks with the "stern" symbol, it is continuing this series of marks with the contested mark. The "Stiftung Jugend forscht e.V." used the marks based on a licence with the opponent and desired that the marks indicate that the competition was founded and financially supported by "stern". The reputation achieved on the basis of this licence is ascribed to the licensor even though the association in the public's mind is different<sup>121</sup>.



117 Echoed in the conclusion of *Federal Patent Court*, GRUR-PRAX [Intellectual Property and Copyright Journal-PRAX] 2009, 54; also referenced in *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2004, 790, 793 – Gegenabmahnung.

118 Viz. *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2011, 545 – KRYSTALLPALAST.

119 *Federal Patent Court*, ruling dated 29/04/2014 – 27 W (pat) 8/14, for goods of classes 18, 21 and 25. The appeal was admitted to provide clarity on the highest judicial level in the determination of any bad faith of an application for deflecting unjustified attacks and the different assessment of the use of a mark within the context of decoration by the infringement courts and the Federal Patent Court. The appeal was filed as I ZB 69/14.

120 *Federal Patent Court*, ruling dated 15/07/2014 – 27 W (pat) 103/12, for goods of class 16 and services of classes 35, 38 and 41.

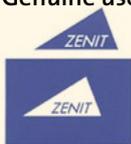
121 Viz. *Federal Patent Court*, ruling of 15/07/2014 – 27 W (pat) 109/12 – word/figurative mark „jugend forscht“ for the identical goods and services.

## IV. OPPOSITION PROCEEDINGS

### 1. Genuine use

The genuine use of a mark by the trade mark proprietor for the registered goods or services or an authorised third party within Germany must be rendered credible with reference to type, duration, scope and form to exclude fictitious use. If the mark is used in a form different from that in which it was registered, genuine use only exists pursuant to § 26 Para. 3 sentence 1 German Trade Mark Act if the public identifies the same mark in the form which is used. If a graphic element or colour is part of a word mark or if figurative elements are added, it must be considered that marks are regularly not used in isolation but rather frequently with other information, characters, layouts and colours which do not affect the characteristic nature of the registered mark in the mind of the public<sup>122</sup>. To establish the genuine use of a mark, its use as a secondary mark is sufficient<sup>123</sup>. According to the ruling of the Federal Supreme Court on “PROTI II”<sup>124</sup> following the ruling of the European Court of Justice on “Rintisch [PROTI]”<sup>125</sup> in which the provision in § 26 Para. 3 sentence 2 German Trade Mark Act was held to be in conformity, a mark proprietor can rely on the use of an altered trade mark to demonstrate genuine use provided that it is also registered as a mark.

#### Genuine use was affirmed:



**/ZENIT**<sup>126</sup>: The normally distinctive opposing mark is genuinely used inter alia for “paper-clips, staplers, hole punches” in red with a ® symbol between the ver-

tical bars of the H, as is the case with the additional use of the mark. This deviating form of use is nonetheless equated with the registered mark despite a perception of the differences. The multiple identification clearly comprises two marks which are therefore considered innocuous pursuant to § 26 Para. 1 German Trade Mark Act.



**/dm**<sup>127</sup>: The contested word mark is exclusively used in the form of the word/figurative mark which was registered at an earlier time. This fails to constitute an abuse of law even if the word mark was only registered as a defensive mark to ensure the scope of protection of other marks held by the opponent without any intention for use. The European Court of Justice<sup>128</sup> did not exclude the possibility of relying on the defensive marks. The subjective intent that existed when the mark was registered is irrelevant when addressing the issue of genuine use. In regard to similar goods, a likelihood of aural confusion exists since the more recent word/figurative mark is characterised by “dm”.



#### Genuine use was denied:

In the proceedings regarding “Farbimpulse/Impuls”<sup>129</sup> [colour pulses/pulse], the opponent submitted documents for the goods “dispersion ink”, but failed to do so for any such goods for the relevant period of use pursuant to § 43 Para. 1 p. 2 German Trade Mark Act. The opponent’s claim that it printed approximately 100 copies of the annual catalogue for 2008 does not take precedence over the assertion of sales achieved

122 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 662, 665 Margin No. 18 – Probiotik.

123 *Federal Court of Justice*, loc. cit. Margin No. 23 – Probiotik.

124 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2013, 840.

125 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 1257, 1259 Margin No. 30.

126 *Federal Patent Court*, ruling dated 26/03/2014 – 29 W (pat) 11/11. The contested mark is registered for class 16, 20 and 28 goods, and the opposing mark is registered for class 1, 3, 9 and 16 goods.

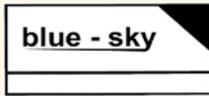
127 *Federal Patent Court*, ruling dated 03/09/2014 – 29 W (pat) 69/12. The contested mark is registered for classes 16, 17 and 39, inter alia for „paper, paperboard (cardboard); packaging material made of plastic“, and the opposing marks are registered for goods and services of classes 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34 and 40.

128 *European Court of Justice* GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2012, 1257 Margin No. 32-33 – Rintisch/Eder [PROTI]

129 *Federal Patent Court*, ruling dated 03/04/2014, 25 W (pat) 80/12. The contested mark is registered for classes 1-3, 19, 24, 27, 35, 37 and 41, the opposing mark is registered for „inks, paints“ of class 2.

and proof thereof by submitting a sworn statement and copies of invoices.

blue SKY/



<sup>130</sup>: Given the restricted scope, genuine use could not be de-

derived from a single activity as a pyrotechnician during the initial period of use of the opposing mark with miniscule sales, even for a micro-business. The two invoices submitted for the remaining period of use merely confirm that the opponent offered goods and/or services as a pyrotechnician in two instances during this period of time. However it is unclear which of the goods and services protected by the opposing mark are covered by the relevant invoices.

## 2. Similarity of goods and services

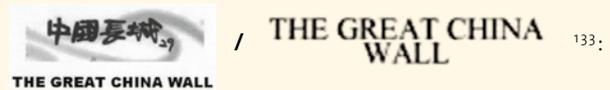
Similarity was affirmed:



<sup>131</sup>: A close similarity exists between the

retail services offering pharmaceutical articles for which the contested mark is registered, and retail services offering food and beverages for which the opposing mark is registered. Consequently, extensive areas of overlap exist since diet-related foods, baby food, candies and beverages are regularly sold in pharmacies. Conversely, pharmaceutical articles are routinely offered by food retailers. In regard to the contested services of “advertising; business management; business administration, office work”, there exists no similarity with the retail services covered by the opposing mark in view of the different target groups<sup>132</sup>. The recognisa-

bility or distinctiveness of the marks is less than average. Consequently, there exists no aural danger of confusion on legal grounds. The figurative differences are insignificant enough, however, to assume a danger of confusion.



A remote similarity was also conceded between “glasses; jewellery, watches” and the items of clothing associated with the opposing mark even though they are produced at different manufacturing facilities. The possibility remains of the consumer assuming that products offered under the same name are produced under the quality control of the same company. Any and all associations which link the consumer to a mark in the fashion industry known as an exclusive brand and nearly every mark used for clothing in the fashion industry are also exploited for products associated with clothing that complete the appearance or outfit of the wearer with matching glasses, jewellery and a watch.

Similarity was denied:

“Sammy’s”/“Sammy’s Super Sandwich”<sup>134</sup>: The “confectioneries, in particular candies” represented by the contested mark are only contrasted by the goods employed comprising “soft white bread” represented by the older mark. The nature and purpose of the two categories are distinctly different, and both originate from different production facilities. The fact that there are areas of overlap between the retail facilities and both comparative goods constitute food in the

130 *Federal Patent Court*, ruling dated 09/07/2014 – 28 W (pat) 6/13. The contested mark is registered for „fireworks, pyrotechnic products; crackers,“ and the opposing mark is registered for classes 9, 11, 37, 40 and 41, inter alia for „entertainment by the presentation of special effects, especially mechanical, pyrotechnic and digital effects“.

131 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/04/2014 – 29 W (pat) 547/13. The appeal was admitted with regard to the similarity between retail services with different product lines. It was filed as: I ZB 56/14.

132 *Viz. Federal Patent Court*, ruling of 25/06/2014 – 26 W (pat) 530/13 which also addressed the dissimilarity of services between the generic categories of class 35 and „retail services“.

133 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/06/2014 – 28 W (pat) 572/12. The mark registered inter alia for the goods „glasses; jewellery, watches; women’s and men’s clothing; head covering“ was contested by the opposing mark registered for „Clothing, namely shirts, pants and jackets“. The appeal was admitted since the question regarding these similarity of fashion accessories such as jewellery and glasses on the one side and fashionable clothing on the other side was not uniformly resolved by the boards of the *Federal Patent Court*, or was subject to different ruling by the adjudicating board (*Federal Patent Court*, ruling of 23/2/2010 – 24 W (pat) 87/08 – Noor; *Federal Patent Court*, BIPMZ [Official Gazette of the German Patent and Trade Mark Office] 2006, 296 – BIG LEXX). The appeal was not filed.

134 *Federal Patent Court*, ruling dated 13/11/2014 – 25 W (pat) 81/12. The opposing mark was registered for „bread and baked goods“.

broadest sense does not constitute grounds for affirming relevant similarity.

Following the annulment of the lower court decision<sup>135</sup> by the Federal Court Justice<sup>136</sup> in the proceedings “**DESPERADO**”/”**DESPERADOS**”<sup>137</sup>, the appeal was rejected. No similarity exists between the goods used comprising “beer” and “snack items” of classes 29, 30 and 31. Since these goods are not produced in the same production facilities (breweries and producers of snack items) and since there is no discernible point of contact between them beyond proximity when marketed and simultaneous consumption, the viewpoint gained the upper hand which argued against a common origin or economical link between the companies, to wit, the different ingredients, the fundamental difference between eating and drinking, and the different target groups.

### 3. Direct likelihood of confusion

In case of a direct likelihood of confusion, the consumers erroneously mistake one mark for another, i.e. they confuse the two marks as they are similar or identical or as the differences are so minor that they are not recognised<sup>138</sup>.

#### Affirmation of likelihood of confusion

“**Sinu vex**”/”**Cinnovex**”<sup>139</sup>: Similar to “cis” [C sharp] familiar in music instruction or words such as circus and citrus, it is to be assumed that the first syllable of the opposition mark is pronounced like “TSIN-”; consequently the pronunciation of the marks corresponds significantly. The 30<sup>th</sup> Board does not concur with the

doctrine of neutralisation affirmed by the European Court of Justice<sup>140</sup> according to which an aural similarity may be considered insufficient if the typeface manifests distinct differences.



/, „Energie“<sup>141</sup>: The term “energy” is not descriptive of the relevant

goods of classes 16 and 25 and possesses an average distinctiveness; it is therefore suitable for characterizing the more recent mark. The other elements of the word and image are secondary given the attention-getting design of the term. The mark would be reduced to this term by the public when spoken because inter alia of the tendency to shorten descriptions to a recognisable and pronounceable form.

#### Likelihood of confusion rejected

“**my-spexx**”/”**Mister Spex**”<sup>142</sup>: An average level of similarity exists between the contested glasses and the retail business in visual aids protected under the opposing mark since large retailers in the optical sector frequently offer product lines manufactured in-house<sup>143</sup>. “Spex” as a spelling of the English abbreviation “specs” for “spectacles” is also unknown within Germany. The combination with “Mister” is understood to be an imaginary term and contains no characteristic elements. The contested mark is also not characterised by “spexx” and is instead perceived as a unitary expression. Consequently, no similarity exists between the two marks in any respect. The evidence of actual confusion was not pursued since the determination of a danger of confusion is a legal issue and not a question of fact<sup>144</sup>.

135 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/06/2012 – 28 W (pat) 580/10.

136 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 488 – DESPERADO/DESPERADOS.

137 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/10/2014 – 28 W (pat) 580/10.

138 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2008, 485 – Metrobus.

139 *Federal Patent Court*, ruling dated 13/02/2014 – 30 W (pat) 43/12. The contested mark is registered for class 5, 29 and 30 goods, and the opposing mark is registered for class 5 „pharmaceutical products“.

140 *European Court of Justice* GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2006, 413 Margin No. 35 Muehlens GmbH/HABM [ZIRH/SIR]; GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2008, 343 Margin No. 32, 34 II Ponte Finanziaria SpA/HABM [BAINBRIDGE].

141 *Federal Patent Court*, ruling dated 02/07/2014 – 29 W (pat) 73/12. The contested mark is registered for goods and services of classes 16, 25, 41 and 42. The opposing mark is registered for goods of classes 3, 9, 14, 18 and 25.

142 *Federal Patent Court*, ruling dated 28/05/2014 – 29 W (pat) 35/12. The contested mark is registered for goods of class 9 and services of class 35 and 44, and the opposing mark is registered for goods of class 5 and services of the identical classes.

143 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2014, 378, 381 Margin No. 39 – OTTO CAP.

144 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2009, 1055 Margin No. 62 – airdsl.

“neXtore”/“NEXT” and “NEXT DIRECTORY”<sup>145</sup>: “NEXT” per se possesses limited distinctiveness; however, it is widely used. The contested mark is not characterised by “neXt” because it forms a unitary, fanciful overall expression. The spoken articulation of “neXtore” as “next store” could, but does not necessarily, refer to the business facilities of “NEXT”. It could also merely mean the “next store”. This association fails to constitute grounds for confusion.

“PANTOPREM”/“PANTOPAN”<sup>146</sup>: The correspondence between the first two syllables of the words which refers to the active ingredient “pantoprazole” must be moderated on the basis of legal considerations. Currently, professionals and patients would recognise the relationship between active ingredients and drugs. Over the last decade, it has become common practice to prescribe active ingredients instead of specific preparations since pharmacists are obligated to dispense the most economical preparation. The fanciful final syllables exclude the danger of confusion either phonetically or figuratively.

“Engel Apotheke Seeheim”/  ENGEL APOTHEKE<sup>147</sup>: Throughout Germany, more than 160 pharmacies bear the designation “Engel Apotheke”. The territorial scope of protection for such a frequent and conventional name of a business location is restricted to a locality or region. Consequently, it cannot be considered characteristic or distinctive in association with the relevant product<sup>148</sup>. It only assumes distinctiveness from a local or regional reference such as the regional

name “Seeheim” of the more recent mark, or from additional characteristic information, or from a pictorial element as is the case with the opposing mark. These additional elements yield a significant phonetic and pictorial distinction.

#### 4. Likelihood of confusion by association

In case of likelihood of confusion by association, the consumer perceives the differences of the two trade marks, but associates one with the other due to their common elements or concludes due to special circumstances that there is some kind of association between the owners of the trade marks in economic, commercial or organisational terms.

##### A danger of confusion was affirmed:

PMCOMPACT / “P.M.”<sup>149</sup>: The opposing mark possesses enhanced distinctiveness exclusively for “periodical print shop products” given its indisputable long-standing use for popular science magazines with a spillover effect that only extends to closely-related goods and services. Within the context of identical goods and services, a significant portion of the public could confuse the opposing mark with the phonetically identical element “PM” given its independent distinctiveness. Furthermore, a naming convention exists in this field of adding a suffix like “COMPACT” to the mark which is considered the actual product name (such as GEOkompakt).

145 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/02/2014 – 24 W (pat) 28/12. The contested mark is registered for „advertising; business management; business administration; office work; telecommunications; designing and developing computer hardware and software“. The opposing mark of 1) (=NEXT) is registered for various services of class 35 and 42; the opposing mark of 2) (=NEXT DIRECTORY) is registered for goods of class 9, 14, 18, 24 and 25 and retail services of class 35 for goods of the aforementioned classes.

146 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/01/2014 – 25 W (pat) 72/12. The contested mark is registered for „pharmaceutical products, specifically gastrointestinal preparations“, and the opposing mark is registered inter alia for „pharmaceuticals, specifically gastrointestinal preparations“. The appeal was admitted since the elements of the mark which infer a material active ingredient in the field of pharmaceuticals are fundamentally relevant in the overall consideration of potential confusion. It was filed as: I ZB 13/14.

147 *Federal Patent Court*, ruling dated 28/04/2014 – 25 W (pat) 50/12. The contested mark is registered for classes 3, 5 and 44, and the opposing mark is registered for classes 5, 35, 44 and 45. The appeal was admitted regarding whether a mark can be characterised by an element that constitutes a company designation in the form of a conventional and frequently used name of a business location. The appeal was not filed.

148 *Federal Patent Court*, ruling dated 02/06/2008 – 30 W (pat) 170/06 – Johannes Apotheke; likewise *Federal Patent Court*, ruling dated 18/06/2009 – 30 W (pat) 46/08 – Kreuz Apotheke.

149 *Federal Patent Court*, ruling dated 27/11/2014 – 29 W (pat) 49/11; viz. likewise 29 W (pat) 50/11 – PMCOMPETENCE and 29 W (pat) 63/11 – PMCOMPASS. The contested mark is registered for goods and services of class 9, 16, 35 and 41, and the opposing mark is registered for class 9, 16, 35, 41 and 42, inter alia for „periodic and nonperiodic printshop products“.

**A danger of confusion was denied:**

“Licht-Focus”/“FOCUS”<sup>150</sup>: The contested mark with the meaning “focusing light” is considered a conceptual unit, inter alia on the basis of the hyphen. No special circumstances exist which indicate that “FOCUS” in the field of publication services is perceived as a reference to the opponent. The familiarity of the opposing mark is insufficient to establish this contention. The recent mark fails to integrate within the employed series of marks because of the posterior addition of “focus”.

### 5. Grounds for opposition to unfair advantage or infringement of known marks pursuant to § 9 Para. 1 No. 3 German Trade Mark Act

An assumption exists that unfair advantage of repute has been taken when the good reputation of the known mark is unjustifiably deflected to similarly identified products or services, in particular without financial compensation<sup>151</sup>.

### These grounds for opposition were denied in the following case:



<sup>152</sup>: Since the comparative marks possess significant deviations in the corresponding motif of

the puzzle sphere, specifically the word element, magnifying glass and darker hue on one hand as opposed to characters on lighter puzzle parts, the level of similarity is low enough to exclude an advantage of repute.

Reference is made to the publication in the May edition of the GRUR 2015 for further examples from the case law of the Federal Patent Court for 2014.

*Regina Kortge, Dr. Ariane Mittenberger-Huber*<sup>153</sup>

150 *Federal Patent Court*, ruling dated 27/05/2014 – 27 W (pat) 32/11. The contested mark is registered for classes 16 and 41, and the three opposing marks of the same name are also registered inter alia for class 41 services.

151 *Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2000, 875 – Davidoff I.

152 *Federal Patent Court*, ruling dated 26/03/2014 – 26 W (pat) 25/13.

153 Presiding Judges at the Federal Patent Court, Munich.



## Business Development

### I. OVERVIEW

A total of 2,129 new sets of proceedings were received by the Federal Patent Court in 2014. The number of new cases in 2013 was 2,249. The new cases comprised 1,658 main proceedings (2013: 1,805) and 471 ancillary proceedings such as reminders of decisions relating to costs and file access requests (2013: 444). In the year under review, 2,530 proceedings were adjudicated (2013: 2,768).

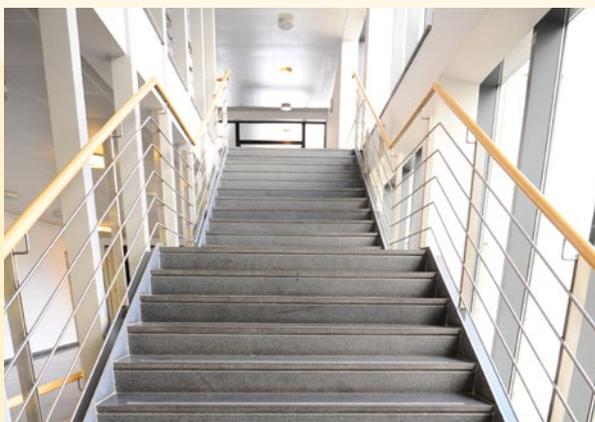
The length of main proceedings before Trade Mark Boards rose to about 19.4 months (previous year: 17.5 months) which was primarily due to the high number of vacant positions for legally qualified judges. The number of pending proceedings was able to be reduced despite the fewer number of judges. Among the Technical Boards of Appeal, the duration of the cases continued to fall from 52 to 46.6 months – a welcome trend. This unfortunately did not apply to nullity proceedings. In this context, the length of the cases increased from 23.6 months (2013) to 25.3 months (2014) which is ascribable to an increased workload in individual areas such as communications and medical technology.

In the seven Nullity Boards (1<sup>st</sup> to 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> Board), the number of new cases nearly remained the same in 2014 (221 main proceedings as opposed to 226 in 2013). 261 proceedings were brought to a close (2013: 262); by the end of the year under review, 350 cases were still pending (2013: 390). In the Juridical Board of Appeal (7<sup>th</sup> Board), 49 appeals were received in 2014 (2013: 51) and 65 cases were concluded (2013: 86) which left 31 pending proceedings by the end of 2014 (2013: 47).

The number of new cases in the 13 Technical Boards of Appeal (8<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup>, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup> to 21<sup>st</sup> and 23<sup>rd</sup> Board) comprised 498 main proceedings (2013: 483). By the end of 2014, 1,479 proceedings were still pending (2013: 1,738). The unresolved proceedings pursuant to Sec. 147 Para. 3 PatG in the version valid up to 30 June 2006 were concluded in 2014. The number of pending claims pursuant to Sec. 61 Para. 2 PatG was eight at the end of the year in review (end of 2013: 4).

The seven Boards of Appeal for Trade Marks (24<sup>th</sup> to 30<sup>th</sup>), received 863 appeals in the reporting year (2013: 970). After 944 appeal proceedings were successfully concluded, 1,265 proceedings were still pending at the end of 2014 (2013: 1,346).

The number of new cases received by the Board of Appeal for Utility Models (35<sup>th</sup> Board) comprised 27 main proceedings (2013: 75); 88 were pending at the end of the year.



## II. STATISTICS

### Business development in 2014 for main proceedings

		Number on 01/01/2014	New cases	Settled Cases	Number on 31/12/2014
<b>Nullity Boards</b>		390	221	261	350
<b>Juridical Board of Appeal</b>		47	49	65	31
<b>Technical Boards of Appeal (comprehensive)</b>		1,738	498	757	1,479
of which	Appeal proceedings	1,715	492	738	1,469
	Opposition proceedings	23	6	19	10
<b>Boards of Appeal for Trade Marks</b>		1,346	863	944	1,265
<b>Board of Appeal for Utility Models</b>		120	27	59	88
<b>Board of Appeal in Plant Variety Cases</b>		0	1	1	0
<b>Total</b>		3,641	1,658	2,086	3,213



## Overall statistics for the Federal Patent Court activities, 2010 to 2014

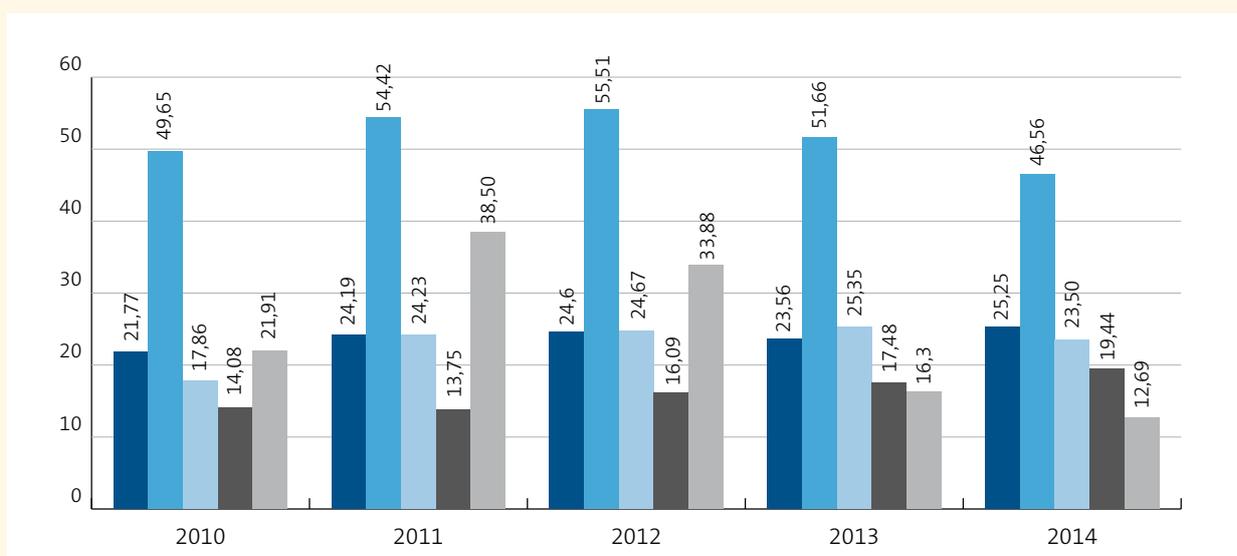
### Nullity, appeal and opposition proceedings (main proceedings)

	Nullity Boards	Juridical Board of Appeal	Technical Boards of Appeal		Boards of Appeal for Trade Marks	Board of Appeal for Utility Models	Board of Appeal in Plant Variety Cases	Proceedings (overall)
			Appeal proceedings	Opposition proceedings				(Columns 1-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2010</b>								
Received	255	58	598	8	1,465	55	1	2,440
Settled	242	30	652	356	1,196	121	0	2,597
Pending	402	112	2,198	486	1,421	119	1	4,739
<b>2011</b>								
Received	297	19	287	0	1,303	31	0	1,937
Settled	276	40	537	253	1,133	58	0	2,297
Pending	423	91	1,948	233	1,591	92	1	4,379
<b>2012</b>								
Received	261	45	536	2	1,307	57	0	2,208
Settled	258	54	588	154	1,334	42	1	2,431
Pending	426	82	1,896	81	1,564	107	0	4,156
<b>2013</b>								
Received	226	51	481	2	970	75	–	1,805
Settled	262	86	662	60	1,188	62	–	2,320
Pending	390	47	1,715	23	1,346	120	–	3,641
<b>2014</b>								
Received	221	49	492	6	863	27	1	1,658
Settled	261	65	738	19	944	59	1	2,086
Pending	350	31	1,469	10	1,265	88	0	3,213

## Nullity, appeal and opposition proceedings – outside main proceedings (ZA (pat) proceedings)

	Nullity Boards	Juridical Board of Appeal	Technical Boards of Appeal		Boards of Appeal for Trade Marks	Board of Appeal for Utility Models	Board of Appeal in Plant Variety Cases	Proceedings (overall)
	1	2	Appeal proceedings 3	Opposition proceedings 4	5	6	7	(Columns 1-7) 8
<b>2010</b>								
Received	290	8	160	49	34	38	–	579
Settled	309	4	162	50	35	33	–	593
Pending	85	4	1	0	1	7	–	98
<b>2011</b>								
Received	311	0	127	41	25	23	–	527
Settled	347	4	122	41	22	25	–	561
Pending	49	0	6	0	4	5	–	64
<b>2012</b>								
Received	239	6	119	15	26	30	–	435
Settled	255	6	123	15	28	31	–	458
Pending	33	0	2	0	2	4	–	41
<b>2013</b>								
Received	275	3	114	4	20	28	–	444
Settled	275	3	116	4	22	28	–	448
Pending	33	0	2	0	0	4	–	37
<b>2014</b>								
Received	342	4	71	5	16	33	–	471
Settled	315	4	70	4	15	36	–	444
Pending	6	0	1	1	1	1	–	64

### Overall statistics of duration of proceedings 2010 – 2014 in months



	2010	2011	2012	2013	2014
Nullity Boards	21.77	24.19	24.60	23.56	25.25
Technical Boards of Appeal	49.65	54.42	55.51	51.66	46.56
Board of Appeal for Utility Models	17.86	24.23	24.67	25.35	23.50
Boards of Appeal for Trade Marks	14.08	13.75	16.09	17.48	19.44
Juridical Board of Appeal	21.91	38.50	33.88	16.30	12.69

### III. APPEALS AGAINST DECISIONS OF THE FEDERAL PATENT COURT

#### Appeals in patent nullity proceedings

In 2014, appeals were submitted for 60 of 104 decisions of the Federal Patent Court, a rate of 58% (2013: 78 of 112 cases). The Federal Court of Justice concluded 37 appeals by decision; in 18 cases of which the first-instance rulings of the Federal Patent Court were upheld. In 19 cases, the impugned decision was modified or set aside, often based on new alternative claims. The remaining 35 cases were resolved through other avenues (for instance through settlement or withdrawal of the appeal). With regard to the total number of all settlements, 26% of the appeals in 2014 resulted in the Federal Court of Justice amending or overturning the first-instance decision of the Federal Patent Court.

#### Appeals on point of law before the Federal Court of Justice in 2014

In 2014, the Federal Patent Court allowed appeals to the Federal Court of Justice in 28 cases as follows: five ancillary proceedings before the Technical Boards of Appeal, 15 proceedings before the Boards of Appeal for Trade Marks, seven proceedings to the Board of Appeal for Utility Models, and one proceeding before the Juridical Board of Appeal.

In 13 cases an appeal was also filed (one before the Technical Boards of Appeal, nine before the Boards of Appeal for Trade Marks, two before the Board of Appeal for Utility Models, and one before the Juridical Board of Appeal).

Two appeals not requiring admission were filed before the Boards of Appeal for Trade Marks.

#### Appeal decisions of the Federal Court of Justice in 2014 for admitted appeals and appeals not requiring admission

In the year under review, the Federal Court of Justice decided 15 admitted appeals from the Federal Patent Court of which seven cases were allowed and six cases were rejected. In the remaining two proceedings, the appeals were resolved by other means.

The Federal Court of Justice also handled a total of seven appeals not requiring admission. The appeal was granted in two cases and dismissed in four others. The remaining case was settled in another way.



## IV. CURRENT ISSUE

### The nullity rates of the Federal Patent Court or „Are patents only paper tigers?“

Over the previous year, opinions were repeatedly voiced claiming that the rate of nullity decisions by the Federal Patent Court was too high<sup>1</sup>. However, a proper interpretation of the statistics collected by the Federal Patent Court over years past fails to demonstrate that the “rate of invalidation” is inordinately high.

To correctly analyse the data, the number of nullity decisions must be compared with the overall number of cases brought to a conclusion by the Nullity Boards which includes a high number of actions abandoned, which in turn means that the nullity of the patent was not assessed in these cases. It should furthermore be considered that a decision of partial nullity is not equivalent to a full revocation of the patent. Neither does it necessarily translate into a relevant restriction of the scope of protection in economic terms for the patent holder since experience has shown that frequently, only minor restrictions to one or more patent claims are necessary in order to provide effective demarcation from the prior art or exclude other grounds for nullity and thereby maintain the patent. In addition, a withdrawal of action as well as proceedings which are resolved by a settlement should not be considered a failed defence of the patent in a statistical analysis. Taking into account all of the above, only 21% of the 1526 cases over the last six years were concluded by the Nullity Boards of the Federal Patent Court with a full invalidation of the patent. An invalidation rate of 21% fails to constitute a significant threat to the patent system in our opinion.

This is especially true given that nullity proceedings must be considered as validity proceedings which, in contrast to opposition and opposition appeal proceedings, are held in a chamber with five judges who thoroughly review the issues regarding the validity of a patent which involves the full participation of the parties. In this context, the plaintiff maintains a fundamental interest in a detailed examination of the patent, particularly in light of the fact that infringement proceedings are normally pending at the same time, and new prior art material is frequently introduced into the proceedings as a consequence of additional intensive research. It is only logical that a not unreasonable success rate of nullity actions results from such painstaking proceedings in which a segment of granted patents are declared to be invalid, and it also serves as a healthy corrective to a functioning system of patent law seeking to ensure the proper regulation of competition. An additional consideration is that only approximately 0.02% of all contestable patents are nullified on average per year. A comparison of the approximately 250 nullity proceedings with the more than 1200 infringement proceedings per year in Germany filed by patent owners amply confirms that patents are indeed not paper tigers but remain important legal protection for the economy. From the perspective of the Federal Patent Court, legal measures to protect granted patents as are sometimes demanded would be inappropriate, especially since legal aid and unilateral reduction of the value in dispute are possible in nullity proceedings which enables patent holders of modest means to appropriately defend their patents.

1 *Peter Hess, Tilmann Müller-Stoy, Martin Wintermeier, MitteltschPatAnw 2014, 439-452*

## Personnel

As of 31 December 2014, the Federal Patent Court had a total of 112 judges as defined by Sec. 65, Para. 2 of the German Patent Act (2013: 117). They included 30 female judges and 82 male judges (2013: 31 female judges and 86 male judges); 65 were educated in technical or scientific disciplines and 47 have legal education (2013: 64 technically and 53 legally qualified members).

In the year under review, three new presiding judges were appointed – for the 6<sup>th</sup> Board (Nullity Board), 24<sup>th</sup> Board and 29<sup>th</sup> Board (Boards of Appeal for Trade Marks).

Of the 112 judges of the court, one legal member was delegated to the Federal Ministry of Justice and for Consumer Protection, another legal member to the Federal Court of Justice, and a technical judge to the German Patent and Trade Mark Office. Another judge is on leave to perform tasks at the Office for Harmonization in the Internal Market; four additional legal members including the previous President of the Federal Patent Court are on leave to perform functions at the European Patent Office.

Furthermore, a judge of the Zweibrücken Higher Regional Court was seconded (20%) to the Federal Patent Court.

On 31 December 2014, the Federal Patent Court had 111 nonjudicial employees (2013: 116), two of which were given parental leave. 76 women and 35 men are employed in a nonjudicial capacity.

In 2014, the Federal Patent Court trained five young women, four as office clerks for communication and one as a media and information services specialist with a focus on the court library. The Federal Patent Court thereby satisfied the training quota of 7% of employees subject to social security in the training programme promoted by the federal government.



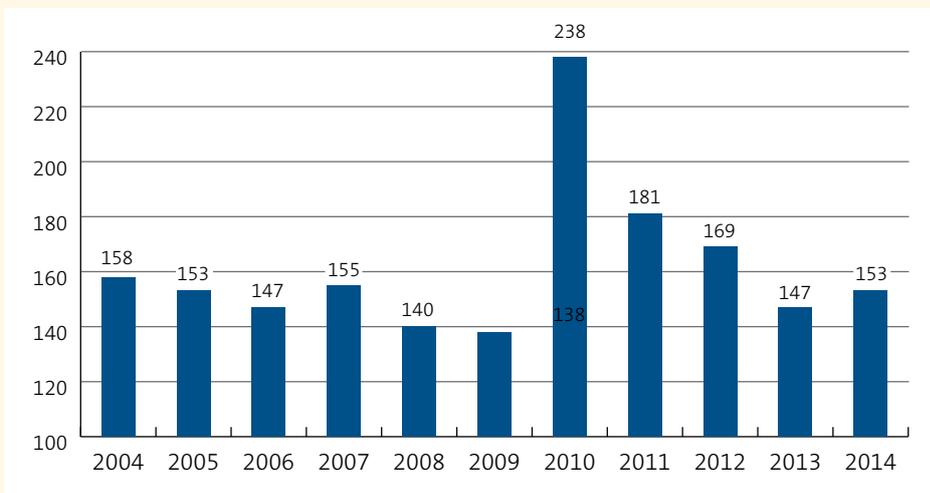
## Training of Candidate Patent Attorneys

Patent attorney candidates are assigned to the Federal Patent Court for a six-months training period. The German Patent and Trade Mark Office is responsible for this training. The number of patent attorney candidates who annually underwent training at the Federal Patent Court ranged from 90 to 110 in the years up to 2001; from 2003 to 2009, the average was about 150 candidates per year. After an abrupt increase in the number of assigned candidates in 2010 (238), this number decreased in 2011(181), 2012 (169) and 2013 (147). In the year under review, the number of candidates rose slightly to 153.

Given the current level of candidates, the Federal Patent Court is assigned a new group of approximately 50 to 60 candidates every four months. In addition to theoretical training in working groups, the candidates are familiarized with the daily routine of the boards in practical training segments.

Of the 185 tested candidates (2013: 205), 178 or 96.2% passed the patent attorney exam (2013: 200 = 97.6%).

### Number of Trained Candidate Patent Attorneys, 2004 to 2014



## Documentation and the library

### I. DOCUMENTATION

On the court's website ([www.bundespapentgericht.de](http://www.bundespapentgericht.de)), all final decisions of the Federal Patent Court are available under the menu item "Decisions" as of decision year 2000. This service can be taken free of charge for all non-commercial purposes.

The in-house documentation databases provide access to decisions of the Juridical Board of Appeal from 1995 and the decisions of the Trade Mark Boards of Appeal since 1961. In the year under review, 852 new files from the German Patent and Trade Mark Office and 471 decisions of the Trade Mark Boards of Appeal were reviewed for in-house trade mark documentation. In addition, 489 other proceedings were brought to a conclusion (withdrawal, formal decisions, etc.) which entered the databases for trade mark decisions. Likewise 92 new cases and 33 cases concluded from the Juridical Board of Appeal were evaluated and entered in the database.

In the year under review, 22 urgent notices of important decisions of the Federal Patent Court were made available on the homepage of the court. They remain accessible for one-half year after publication. Older urgent notices are deleted since a publication elsewhere may be expected in the interim.

Furthermore, 58 decisions selected by the boards during the period under review were provided to the trade press for publication. 23 decisions were published in the collection "Entscheidungen des Bundespatentgerichts" [Federal Patent Court Rulings], also referred to by the acronym BPatGE, which is published by the association of judges of the Federal Patent Court.

Over the course of the year, the documentation centre released 770 decisions in accordance with documentation guidelines to the juris database. 688 sources of the Court's decisions from the relevant publications were also entered into the database.

The juris database provides access to all decisions designated for access in the database by the boards, as well as all decisions for which an appeal was filed or admitted, decisions which have been cited in the annual reports since 1995, and all decisions of the Federal Patent Court which were published in the more

than 800 print media evaluated by juris. The full text is provided for rulings published in the collection on the Federal Patent Court's web site which are not already documented in the juris database in other ways, in order to offer complete documentation of the rulings. These rulings are accessible in only a simple form, but their entire text content may be searched.

### II. THE LIBRARY

The court library provides information to court staff and those in Department 3 of the German Patent and Trade Mark Office, which is in the same building. The collection of books in the library's reading room and the reference library for the court staff grew to about 21,000 titles in the past year. This includes 78 serial publications (loose-leaf collections, annuals, etc.) and 190 periodicals, with multiple copies in some cases. Along with important legal online databases (Beck online, the "Gewerblicher Rechtsschutz" portal for intellectual property rights from Heymann Verlag, darts-IP), "Springer Technik für Professionals", a large database for the natural sciences, technology and the economy, has been available since the beginning of the year under review. It offers access to around 44,000 reference books and 310 journals in related fields which has enabled the library to significantly expand its informational resources.

The special collection of product catalogues which has been built up in recent years presently comprises nearly 5400 catalogues and product directories of all kinds. The library offers a press review of news from dailies and online services which is updated weekly from the areas of industrial property rights, patents and trade marks, marketing and advertising. All new additions to the library, complete monographs and the selection of periodicals are noted monthly on the in-house intranet. Since 2000, the library has offered an electronic dictionary of advertising language and slogans as well as neologisms and current slang to support the activities of the Trade Mark Boards. The database presently contains more than 36,000 relevant terms including information on their occurrence and use as well as cross-references.

## Electronic Legal Transactions

### I. ELECTRONIC LEGAL TRANSACTIONS/ EJUSTICE

Electronic legal transactions (often referred to as “eJustice”) were given the start signal for comprehensive and binding restructuring of judicial administrative tasks with the “Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten” [Law to promote electronic legal communication with the courts] promulgated on 16 October 2013. This involves secure, legally binding electronic communication between parties in proceedings and the courts as well as electronic records management, internal workflow management for the courts and archiving. Electronic legal communication requires secure document exchange (for motions, petitions, court judgements, etc.) as well as clarity, accuracy, completeness and long-term access for the electronic files.

The objective is not only to reduce the time required for correspondence but to facilitate information processing at the Federal Patent Court without incompatibilities of media. Direct document exchange between the IT systems of those involved greatly simplifies matters by circumventing the effort of producing and delivering paper documentation as well as processing and distributing incoming postal mail.



### II. INFORMATION TECHNOLOGY

As a prelude to the introduction of electronic file management, in 2009 the Federal Patent Court converted its administrative system to the VISkompakt workflow system. This enabled administrative processes to be handled in and between all departments without media incompatibilities. The system has been developed further continuously and has proven its value in practice.

At the same time, information technology at the Federal Patent Court has evolved accordingly to meet the challenge of introducing eJustice and electronic court files. For case law, the specialised GO§A system (with key features which include data entry, drafting technology, scheduling and statistics) is available to support proceedings electronically from the time a file is opened by the central receiving office to its final processing by the office. GO§A is updated continuously and adapted to the necessities and legal conditions for electronic records management. The system can also be used to access records of lower courts of patent and utility model proceedings at the Patent and Trade Mark Office, which have been submitted only in electronic form since September 2012. Also, lower court records of trade mark proceedings will soon only be made available in electronic form. This constitutes a first stage of electronic data exchange between courts involved in successive stages of appeal (German Patent and Trade Mark Office, Federal Patent Court and Federal Court of Justice).

The GO§A case law system is also linked to the VISkompakt workflow system. Written submissions received electronically can thus be processed further without delay due to format. The “electronic mailroom” enables submissions of nearly any size to be made by upload. There has been a noticeable increase in documents received electronically in the past two years. Electronic filing of comprehensive nullity actions and their exhibits rose in particular, apparently because these also offered considerable benefits of synergy for patent attorneys and others involved in the legal processes. The court’s electronic mailroom is also integrated with VISkompakt to enable submissions to be assigned directly to the relevant proceedings. Hardcopy documents received can be added to electronic records using various methods for scanning. A central office for scanning now provides a standardised method for complete digitisation of all information on paper which is then transferred to the electronic case file.

Electronic court files are currently being tested in various (technical) Boards of Appeal and Nullity Boards (and for hearings). They are supplemented by a “second file” in PDF format, used by judges working on the subject matter of a case.

### III. ELECTRONIC COURTROOM

Oral hearings are the core element of every court proceedings. Thus a direct consequence of introducing electronic legal transactions is the need for the entire content of electronic records, including files from courts of the first instance, to be available in the hearing. However, the availability of electronic records or searching and retrieving record information on the screen must not interfere with the hearing. Experience shows that it is not enough to set up laptops or screens in the courtroom.

In 2011, the Federal Patent Court remodelled, re-furnished and equipped two courtrooms with the necessary IT infrastructure. At the end of 2012, the main courtroom of the Federal Patent Court was converted to an electronic courtroom. This facility is distinguished by its dual use as a courtroom and, in periods between hearings, a conference area equipped for multimedia. Presently two court rooms are being converted. The upgrade of further courtrooms is planned.

The electronic courtroom project has attracted a lot of attention as a pilot project in German courts. The Federal Patent Court has information videos on its web site ([www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)) for a better understanding and explanation of how the technology is used by parties in the proceedings.



## Public Relations Work and International Affairs

### DATES

#### 14 January 2014

In keeping with tradition, the President held the 23<sup>rd</sup> New Year's reception at the Federal Patent Court. About 200 guests from local courts and specialists in industrial property law attended.

#### 28 February 2014

During his visit, the Federal Minister of Justice and Consumer Protection, Heiko Maas, visited the Federal Patent Court together with State Secretary Dr. Hubig. After a short discussion with the court managers, the Minister met with the heads of the departments and representatives of the committees for a brief exchange of ideas.

#### 10 April 2014

The Federal Patent Court held the fourth international symposium which addressed "Between Marketing and the Law – Trade Marks and Brand Identity in Real and Legal terms". Around 200 participants from throughout Europe including judges, attorneys and

representatives from business and science for whom this subject is relevant used the event to exchange information and opinions.

On the evening before the symposium, the President of the Federal Patent Court invited the attendees to participate in an entertaining evening reception in the representative facilities of the Palace of Justice.

Further information on the symposium as well as the conference volume entitled and the compilation of the proceedings, "Symposium 2014", can be downloaded from the Court's homepage.

#### 04 June 2014

In an internship organized by the European Patent Office at the EPO Boards of Appeal, six judges from Finland, Ireland, Poland, Portugal, Belgium and Sweden were provided with a comprehensive overview of the activities of the Federal Patent Court.

#### 01 October 2014

The new President of the Japanese IP High Court in Tokyo, Mr. Ryuchi Shitara, took advantage of a stay in Munich to observe a hearing before a Nullity Board. Following the hearing, Mr. Shitara met with the President of the Court for a lively exchange of ideas.

#### 30 October 2014

The State Secretary of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Gerd Billen, also paid a visit to the Federal Patent Court. In addition to stimulating discussions with the court management and representatives of the committees, the State Secretary was also intrigued by the electronic courtrooms.



## VISITS FROM ABROAD

In 2014, the President of the Federal Patent Court also welcomed many groups of visitors from abroad. There was a regional emphasis on collaboration with facilities involved in industrial property rights from Asia. Hence in addition to delegations from Russia, Great Britain, the USA and Australia, guests from Japan, China and Korea were welcomed.

As in times past, the Federal Patent Court assisted with organising and holding seminars for foreign delegations in close collaboration with the German Patent and Trade Mark Office, the European Patent Office and the Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ Foundation).

## PUBLIC RELATIONS

The press releases published by the press office of the Federal Patent Court are available on the Court's website ([www.bundespateentgericht.de](http://www.bundespateentgericht.de)).





Bundespatentgericht  
Federal Patent Court  
Cincinnatistraße 64  
D - 81549 München

[bundespatentgericht@bpatg.bund.de](mailto:bundespatentgericht@bpatg.bund.de)  
[www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)

