



Bundespateentgericht  
Jahresbericht

2018



## Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Jahresbericht des Bundespatentgerichts ist fertig gestellt und wir freuen uns, Sie über die Arbeit und das Wirken des Bundespatentgerichts im Jahr 2018 zu informieren.

Im ersten Teil des Jahresberichts finden Sie – traditionsgemäß – eine Auswahl wichtiger Entscheidungen des Gerichts aus den Bereichen Patent-, Gebrauchsmuster-, Design und Markenrecht, die engagierte Kolleginnen und Kollegen aus der Richterschaft zusammengestellt haben. Die Auswahl bietet Ihnen einen interessanten Einblick in die Entscheidungspraxis des Gerichts.

Im Anschluss daran geben wir Ihnen einen Überblick zur Geschäftslage des Gerichts, der neben einer Zusammenstellung von Zahlen und Fakten zu Eingängen und Erledigungen auch Ausführungen zum digitalen Wandel beim Bundespatentgericht enthält. Ein Thema, das – wie wir aus zahlreichen Gesprächen wissen – die Justiz in Deutschland fest im Griff hat und personell und technisch eine große Herausforderung darstellt. Trotz zum Teil schwieriger rechtlicher und tatsächlicher Rahmenbedingungen versuchen wir durch individuelle, aber auch mit anderen Gerichten gemeinsam erarbeitete Lösungen, den heutigen und zukünftigen Anforderungen an ein „digitales Gericht“ gerecht zu werden.

Das Interesse am Bundespatentgericht ist nach wie vor groß; auch im vergangenen Jahr haben wir wieder zahlreiche – überwiegend internationale – Delegationen empfangen. Diese Besuche bieten uns ausgezeichnete Möglichkeiten, unser Gericht und seine Spruchpraxis vorzustellen und gleichzeitig andere Systeme des gewerblichen Rechtsschutzes näher kennenzulernen. Ein aus unserer Sicht wichtiger und notwendiger Austausch.



Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war unser 6. internationales Symposium. Es widmete sich dem Thema „Die Unionsmarke im nationalen Recht – Risiken und Nebenwirkungen“. Dieses Verhältnis beleuchteten angesehene Referenten aus dem In- und Ausland. Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten die Bedeutung und Aktualität des Themas. Auf der Suche nach einem passenden Rezept nutzten sie die Möglichkeit, sich rege unter anderem zu Fragen des Verständnisses fremdsprachiger Marken in nationalen Verfahren oder der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke im nationalen Recht auszutauschen.

Dass wir auch im Jahresbericht 2018 wieder Interessantes aus dem Bundespatentgericht und seiner Rechtsprechung berichten können, verdanken wir nicht nur den Autoren der Beiträge und Zusammenstellungen der Entscheidungen, sondern dem tatkräftigen Einsatz aller Gerichtsangehörigen. Ihnen allen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank!

Ich wünsche Ihnen nunmehr eine angenehme und informative Lektüre.

*Beate Schmidt*

Beate Schmidt, Präsidentin

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	1	<b>Gebrauchsmusterrecht</b>	40
<b>Organigramm</b>	4	<b>I. Gebrauchsmusterabzweigung</b>	41
		<b>II. Kostenfragen</b>	41
<b>Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts</b>	6	<b>Marken- und Designrecht</b>	42
<b>Patentrecht</b>	8	<b>I. Nichtkonventionelle Markenformen</b>	43
<b>I. Patentfähigkeit</b>	9	1. Abstrakte Farbmarken	43
1. Technische Lehre zum Handeln und Erfindungsbegriff	9	2. Dreidimensionale Marken	44
2. Stand der Technik und öffentliche Zugänglichkeit	11	<b>II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken</b>	46
3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit	14	1. Fremdsprachige Begriffe	46
<b>II. Ergänzende Schutzzertifikate</b>	17	2. Buchstaben und Zahlen	46
<b>III. Verfahren vor dem DPMA</b>	19	3. Wortmarken	49
1. Anmeldetag	19	4. Slogans	51
2. Teilung der Anmeldung	19	5. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	52
3. Patentkategorie	20	6. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Euro- päischen Parlaments und des Rates vom 21.11.2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel	53
4. Fassung der Unterlagen	21	7. Etablissement- oder Institutionsbezeichnungen	54
5. Wiedereinsetzung	21	8. Personennamen	56
6. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr	22	9. Wort-/Bildmarken	56
7. Verfahrenskostenhilfe	24	10. Bildmarken	58
8. Sonstiges	24	11. Täuschung (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	58
<b>IV. Einspruchsverfahren</b>	26	12. Benutzungsverbot wegen Verstoßes gegen eine öffentlich-rechtliche Bestimmung (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)	59
1. Verfahrensgrundsätze	26	13. Schutzfähigkeit aufgrund markenmäßiger Verwendungsmöglichkeiten	60
2. Einspruchsfrist	26	<b>III. Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit</b>	61
3. Zulässigkeit des Einspruchs	27	1. Bösgläubigkeit wurde bejaht	61
4. Auslegung	27	2. Bösgläubigkeit wurde verneint	63
5. Prüfung der Widerrufsründe	28		
<b>V. Beschwerdeverfahren</b>	33		
1. Gebührenfragen	33		
2. Zurückverweisung	33		
<b>VI. Nichtigkeitsverfahren</b>	34		
1. Zulässigkeit der Klage	34		
2. Nichtigkeitsgründe	34		
3. Gebührenfragen	36		
4. Sonstiges	37		

<b>IV. Widerspruchsverfahren</b>	63	<b>B. Personal</b>	81
1. Rechtserhaltende Benutzung	63	<b>I. Richterlicher Dienst</b>	81
2. Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit	65	<b>II. Nichtrichterlicher Dienst</b>	81
3. Kennzeichnungskraft	66	<b>III. Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge</b>	82
4. Unmittelbare Verwechslungsgefahr	67	Ein Jahr Betriebliches	
5. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung	69	Gesundheitsmanagement	82
6. Widerspruch aus geschäftlichen Bezeichnungen	70	<b>C. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber</b>	84
7. Widerspruchsgrund der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung bekannter Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG	71	Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber 2008 bis 2018	84
<b>V. Designrecht</b>	72	<b>D. Informationsdienste</b>	85
1. Eintragungsverfahren	72	<b>I. Bibliothek</b>	85
2. Nichtigkeitsverfahren	72	<b>II. Dokumentation</b>	86
<b>Geschäftsbericht 2018</b>	74	<b>E. Digitalisierung in der Justiz und Einführung der elektronischen Gerichtsakte</b>	87
<b>A. Geschäftsentwicklung</b>	75	<b>F. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	89
<b>I. Übersicht</b>	75	<b>I. Internationale Zusammenarbeit</b>	89
<b>II. Statistiken</b>	76	<b>II. Rückblick</b>	95
Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 im Bereich der Hauptverfahren	76	<b>From the Case Law of the Federal Patent Court in 2018</b>	100
Verfahrensdauer bei den Senaten 2014 bis 2018 in Monaten	77	<b>English Summary</b>	102
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2014 bis 2018	78		
<b>III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts</b>	80		
Berufungen in Patentnichtigkeitsverfahren	80		
Rechtsbeschwerdeverfahren zum Bundesgerichtshof im Jahr 2018	80		
Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs über zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerden im Jahr 2018	80		

## Organigramm

Stand 01. Februar 2019

PRÄSIDENTIN: BEATE SCHMIDT

VIZEPRÄSIDENT: DR. KLAUS STRÖßNER

RECHTSPRECHUNG					
Nichtigkeitssenate	Juristischer Beschwerdesenat	Technische Beschwerdesenate	Marken/Design- Beschwerde- senat(e)	Gebrauchsmuster- Beschwerdesenat	Beschwerdesenat für Sortenschutz
<b>1. Senat</b> Präsidentin Beate Schmidt	<b>7. Senat</b> VRi Joachim Rauch	<b>8. Senat</b> VRi Dr. Stefan Zehendner	<b>25. Senat</b> VRi Helmut Knoll	<b>35. Senat</b> VRi Hans- Christian Metternich	<b>36. Senat</b> VRi Hans- Christian Metternich
<b>2. Senat</b> VRi Walter Guth		<b>9. Senat</b> VRi Günter Hubert	<b>26. Senat</b> VRin Regina Kortge		
<b>3. Senat</b> VRi Walter Schramm		<b>11. Senat</b> VRi Dr. Siegfried Höchst	<b>27. Senat</b> VRin Elisabeth Klante		
<b>4. Senat</b> VRi Rainer Engels		<b>12. Senat</b> VRi Michael Ganzenmüller	<b>28. Senat</b> VRi Prof. Dr. Carsten Kortbein		
<b>5. Senat</b> VRi Thomas Voit		<b>14. Senat</b> VRi Dr. Roman Maksymiw	<b>29. Senat</b> VRin Dr. Ariane Mittenberger- Huber		
<b>6. Senat</b> VRin Karin Friehe		<b>17. Senat</b> VRi Dr. Wolfgang Morawek	<b>30. Senat</b> VRi Prof. Dr. Franz Hacker		
<b>7. Senat</b> VRi Joachim Rauch		<b>18. Senat</b> VRin Marina Wickborn			
	<b>19. Senat</b> VRi Thomas Kleinschmidt				
	<b>20. Senat</b> VRi Martin Musiol				
	<b>23. Senat</b> Vizepräsident Dr. Klaus Strößner				

## GERICHTSVERWALTUNG

Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5
Personal richterlicher Dienst, Fortbildung und Dienstreisen-richterlicher Dienst Zentrale Vergabestelle Patentanwaltsangelegenheiten Justizariat	Haushalt Organisation IT-Grundsatzfragen Geschäftsstelle	Personal nichtrichterlicher Dienst Aus- und Fortbildung, Dienstreisen nichtrichterlicher Dienst Innerer Dienst	Informations-technik (IT-Planung und -Entwicklung, IT-Betrieb)	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienste
Rin Kathrin Grote-Bittner  Rin Ingrid Kopacek (Justiziarin)  Ri Christoph Schmid (Justiziar)	Rin Dr. Ina Schnurr	Rin Monika Hartlieb	VRi Martin Musiol	Ri Dr. Nikolaus von Hartz

### Gremien:

**Präsidium**

**Vorsitz:** Präsidentin  
Beate Schmidt

**Präsidialrat**

**Vorsitz:** Präsidentin  
Beate Schmidt

**Richterrat**

**Vorsitz:** VRin Dr. Ariane  
Mittenberger-Huber

**Personalrat**

**Vorsitz:** JARn Andrea Wildhagen

### Vertreter:

**Vertrauensperson für den richterlichen Dienst**  
Ri Jürgen Schell

**Vertrauensperson für den nichtrichterlichen Dienst**  
JHW Maurizio Lucchetta

### Beauftragte:

**BfdH**  
ORR Dirk Eickhoff

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Rin Susanne Uhlmann

**Beauftragter für juris**  
Ri Dr. Nikolaus von Hartz

**IT-Notfallbeauftragter**  
Ri Arne Bieringer

**IT-Beauftragter**  
VRi Martin Musiol

**Geheimsschutzbeauftragter**  
JAR Matthias Schüller

**Korruptionsbeauftragter**  
Ri Rüdiger Kätker


**Datenschutzbeauftragter**  
Ri Uwe Ausfelder

**Beschwerden nach dem AGG**  
Ri Jürgen Schell

**Ansprechpartnerin Sucht**  
JHSn Elke Höchner

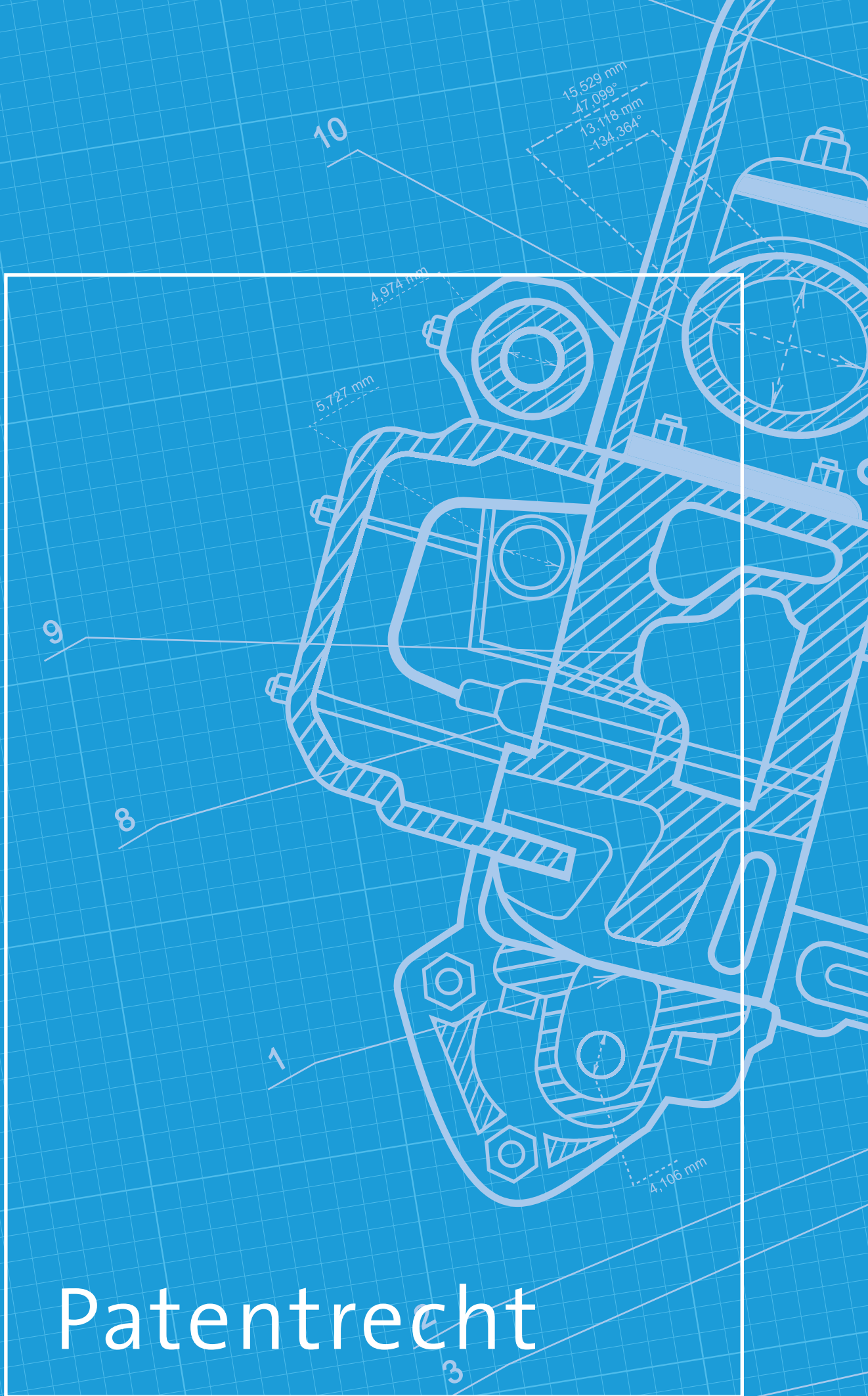
**IT-Sicherheitsbeauftragte**  
JARin Andrea Stojanovic

Aus der Rechtsprechung  
des Bundespatentgerichts  
**2018**









Patentrecht

Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente und Gebrauchsmuster im Berichtszeitraum 2018 nach thematischen Schwerpunkten gegliedert diejenigen dar, die 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.

## I. Patentfähigkeit

### 1. TECHNISCHE LEHRE ZUM HANDELN UND ERFINDUNGSBEGRIFF

#### a. Programme für Datenverarbeitungsanlagen

Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). 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<sup>1</sup>.

Bei einer „Simulationsvorrichtung zur Durchführung einer Simulation eines Roboters auf der Grundlage eines Roboterprogramms“ war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß § 1 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich. Der 18. Senat<sup>2</sup> führte aus, dass der als Simulationsvorrichtung, d.h. als Computer, formulierte Anspruch 1 die technische Ausgestaltung des Computers nur insoweit festlegte, als dass sie zur Ausführung des Roboterprogramms eingerichtet sein sollte. Die beanspruchte Überprüfung eines Programms und die Durchführung der Simulation eines Roboters konnten

vorliegend noch als eine technische Aufgabe angesehen werden, die Simulationsvorrichtung verwendete jedoch zur Lösung dieser Problemstellung keine technischen Mittel. Die Lösung beschränkte sich darauf, fachübliche Mittel des Datenauslesens und -einschreibens in eine Datei bestimmungsgemäß einzusetzen, um die Überprüfung eines Roboterprogramms für den Programmierer zu vereinfachen. Es war nicht ersichtlich, dass technische Zusammenhänge oder weitere technische Randbedingungen wie etwa außerhalb der Datenverarbeitungsanlage liegende technische Gegebenheiten eines realen Roboters bei der Simulationsvorrichtung berücksichtigt wurden.

Der 23. Senat<sup>3</sup> hob den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle auf, da das beanspruchte Verfahren nicht unter den Patentierungsausschluss für Programme für Datenverarbeitungsanlagen fiel. Das Verfahren zur Authentifizierung zwischen einer zentralen Datenbank und beispielsweise einem Smartphone umfasste einen ersten Schlüssel, der eine lokal in dem Smartphone hinterlegte Zeichenfolge beinhaltete und einen zweiten Schlüssel, der eine in der zentralen Datenbank hinterlegte Zeichenfolge umfasste. Eine Kombination lokal veränderbarer und lokal unveränderbarer Zeichen

<sup>1</sup> BGH, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>2</sup> BPatG, Beschl. v. 29.11.2017 – 18 W (pat) 11/15.

<sup>3</sup> BPatG, Beschl. v. 23.1.2018 – 23 W (pat) 25/17.

bzw. zentral veränderbarer und zentral unveränderbarer Zeichen der Schlüssel sollte ein hohes Maß an Sicherheit für die Authentifizierung gewährleisten. Die Bereitstellung eines sicheren Authentifizierungsschlüssels stellt ein technisches Problem dar, das auch mit technischen Mitteln durch die dynamische Veränderung der Schlüssel gelöst wird, die durch die Eigenschaften des Smartphones und der zentralen Datenbank beeinflusst werden. Der Senat sah auch in der speziellen Zusammensetzung des Schlüssels ein die Sicherheit des Schlüssels erhöhendes technisches Merkmal, das im Hinblick auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit uneingeschränkt zu prüfen war. Die Sache wurde zur Durchführung einer Recherche an das DPMA zurückverwiesen.

#### **b. Geschäftliche Tätigkeiten**

Der 17. Senat<sup>4</sup> sah in einem Verfahren zur Energielieferung an Energieendverbraucher ein von der Patentierung ausgeschlossenes Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche. Der Patentanspruch 1 beanspruchte lediglich, dass ein Energieendverbraucher selbst auswählen kann, von welchem Energielieferanten und zu welchen Konditionen er seine Energie bezieht, ohne dass er hierfür eine Vertragsbindung mit den Energielieferanten eingehen muss. Die Auswahl eines Energielieferanten und die Gestaltung des Liefervertrags beruhen auf rein geschäftlichen bzw. ökologischen Überlegungen und lösen kein technisches Problem.

#### **c. Technischer Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit**

Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit sind diejenigen Anweisungen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen, nicht zu berücksichtigen. Bei einem Verfahren zur Anzeige von digitalen Zusatzinformationen, die in Websites von internetbasierten E-Shop-Systemen eingebunden sind, umfassend ein Client-System,

das die Zusatzinformationen verwaltet und das über ein Netzwerk mit dem E-Shop-System verbunden ist, wurden vom 17. Senat<sup>5</sup> verschiedene Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt. Die Übermittlung von weiteren Daten mit einer Session-ID wurde als Informationserfassung und -übermittlung und die Speicherung von Zusatzinformationen als Tracking-Information als geschäftliche Überlegung angesehen, wobei diesen Merkmalen über die bekannte elektronische Datenverarbeitung hinaus kein technisches Problem zugrunde lag.

Mit einer Vorrichtung für eine Zentralstelle zum Bereitstellen einer Information über ein mobiles Logistikziel wurde insbesondere die Lieferung von Paketen in den Kofferraum eines Fahrzeugs beansprucht. Der 17. Senat<sup>6</sup> wies die Beschwerde zurück und berücksichtigte bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit insbesondere keine Merkmale, die die Informationserfassung und -übermittlung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung und den geschäftlichen Zweck der Organisationsplanung des Logistikdienstleisters hinsichtlich einer effizienten Auslastung und Routenplanung betrafen.

Ein Patent für eine Steuerungseinrichtung für einen Antrieb einer Tür, die über eine Internetverbindung mit einem mit einer Leasingabrechnung beauftragten Unternehmen verbindbar ist, in dem eine Auswerteeinrichtung sowie eine Datenbank vorhanden sind, beruhte nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mit der Steuervorrichtung wurde die Anzahl der Betätigungszyklen der Tür zur Ermittlung der Wertminderung des Antriebs der Tür an das Unternehmen übertragen und daraus eine entsprechende Leasinggebühr für den Antrieb berechnet. Der 19. Senat<sup>7</sup> sah entgegen der Auffassung der Patentabteilung den Ausschlussstatbestand nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 PatG als nicht gegeben an, berücksichtigte aber

4 BPatG, Beschl. v. 29.5.2018 – 17 W (pat) 42/16.

5 BPatG, Beschl. v. 20.2.2018 – 17 W (pat) 6/16.

6 BPatG, Beschl. v. 2.10.2018 – 17 W (pat) 22/17.

7 BPatG, Beschl. v. 2.7.2018 – 19 W (pat) 21/17.

bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht die betriebswirtschaftliche Idee der Berechnung der Leasinggebühr aufgrund der tatsächlichen Wertminderung des Antriebs.

In einem Beschwerdeverfahren betreffend die Steuerung eines Spielautomaten, wurde, um das Spielen für den Spieler interessanter und für den Aufsteller wirtschaftlicher zu gestalten, gemäß einem Hilfsantrag mit einem zusätzlichen Merkmal beansprucht, dass zwischen Spielpreis und Dauer der Einzelspiele eine proportionale oder umgekehrt proportionale Abhängigkeit besteht. Der 20. Senat<sup>8</sup> führte aus, dass die Dauer eines Spiels durch die Spielregeln festgelegt wird und daher dieses Merkmal eine reine Spielidee betrifft. Die beanspruchte Spielidee konnte daher die

erfinderische Tätigkeit nicht stützen, da sie keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, sondern der technischen Problemlösung nur vorgelagert ist bzw. von nichttechnischen Überlegungen zur Gestaltung des Spielablaufs getragen wird.

Der 12. Senat<sup>9</sup> hatte bei einem Sprungrettungsgerät für die Rettung von Personen aus brennenden Gebäuden in der farblichen Ausgestaltung der Auffangfläche des Rettungsgerätes ein Merkmal mit technischem Charakter gesehen und ein Patent erteilt. Die optische Gestaltung der Auffangfläche stellte keine ästhetische Formschöpfung als solche dar, sondern löste die technische Aufgabe, die Sichtbarkeit der Auffangfläche zu erhöhen.

## 2. STAND DER TECHNIK UND ÖFFENTLICHE ZUGÄNLICHKEIT

Für eine im Rahmen einer Werksbesichtigung geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung für eine Werkzeuganordnung zum Verschrauben von Schraubendruckfedern zu einer Schraubentellerfeder sah der 11. Senat<sup>10</sup> die öffentliche Zugänglichkeit des Benutzungsgegenstandes als nicht gegeben an. Nachweislich wurden sämtliche Besucher der Werksbesichtigung mit einem zu unterschreibenden Besucherausweis ausgestattet, der eine Geheimhaltungsverpflichtung beinhaltete, so dass insoweit keine offenkundige Vorbenutzung vorlag. Die Werkzeuganordnung war patentfähig und die Einspruchsbeschwerde wurde zurückgewiesen.

Der 19. Senat<sup>11</sup> wies die Beschwerde einer Patentinhaberin zurück, da die eine Schiebetüranlage betreffenden Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen von einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis vollständig

vorweggenommen waren. Da derartige Prüfzeugnisse üblicherweise zum freien Vertrieb an beliebige Dritte bereitgehalten und insbesondere Bauträgern, Bauunternehmen und Architekten auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden und darüber hinaus auf rauchdichten und selbstschließenden Türen nach DIN 18095 selbst ein Hinweis auf das Prüfzeugnis angebracht sein muss, war damit die öffentliche Zugänglichkeit gegeben, da ein unbegrenzter Personenkreis die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte.

In einem anderen Fall wurde vom 19. Senat<sup>12</sup> ein auf einer Messe ausgestelltes Modell eines Kontaktsockels als Stand der Technik angesehen. Es offenbarte auch alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich. Nach einer Zeugeneinvernahme sah es der Senat als erwiesen an, dass ein baugleiches Exemplar eines in der Modellverwaltung des Patentamts archivierten und vom Senat beigezogenen

8 BPatG, Beschl. v. 22.1.2018 – 20 W (pat) 7/15.

9 BPatG, Beschl. v. 20.2.2018 – 12 W (pat) 4/17.

10 BPatG, Beschl. v. 8.3.2018 – 11 W (pat) 18/16.

11 BPatG, Beschl. v. 5.3.2018 – 19 W (pat) 17/17.

12 BPatG, Beschl. v. 21.2.2018 – 19 W (pat) 38/17.

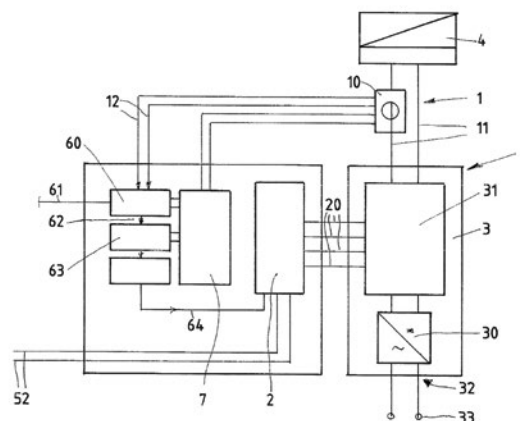
Modells des Kontaktsockels auf der Messe ausgestellt und der Öffentlichkeit vorgeführt wurde. Durch die Erläuterung und Vorführung wurden auch die beanspruchten Details der Kontaktfedern des Kontaktsockels offenbart.

Der 19. Senat<sup>13</sup> sah, auch nach einer Zeugeneinvernahme in der mündlichen Verhandlung und aufgrund von Rechnungskopien über ausgelieferte Produkte, ein Benutzerhandbuch für ein modulares Sicherheitssteuerungssystem durch Einstellen auf einem Server im Internet der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents als zugänglich gemacht an. Nach Überzeugung des Senats ließen sich diese komplexen Sicherheitsmodule ohne die Informationen im dazugehörigen Benutzerhandbuch auch nicht in vollem Umfang konfigurieren und nutzen.

In einem anderen Fall konnte eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung für die Energieversorgungseinrichtung eines Elektromagneten nicht nachgewiesen werden und gehörte somit nicht zum Stand der Technik. Der 19. Senat<sup>14</sup> führte aus, dass die in einem Gutachten untersuchte und ausweislich eines Lieferscheins ausgelieferte Magnetanlage die in Rede stehende komplexe Schaltung nicht durch

bloße Augenscheinnahme offenbarte und die Funktionsweise der Merkmale auch nicht in die Hände anderer Sachverständiger hätte gelangen können.

Mit einem Streitpatent wurde ein Sicherheitsschalter zur Realisierung einer Abschaltfunktion mit einer redundant aufgebauten Steuerschaltung mit zwei Rechnern beansprucht. Der 20. Senat<sup>15</sup> sah den Sicherheitsschalter durch die behauptete Vorbenutzung nicht als neuheitsschädlich vorweggenommen an. Ein zum Nachweis der Vorbenutzung genanntes Dokument bildete aufgrund seiner Kennzeichnung als „vertraulich“ keinen Stand der Technik. Ob eine Dekompilierung der Software des behaupteten vorbenutzten Sicherheitsschalters für den Fachmann überhaupt möglich gewesen wäre, lies der Senat dahinstehen, da im vorliegenden Fall die Dekompilierung urheberrechtlich nicht zulässig und sogar strafbar gewesen sein dürfte. Für die Vernehmung eines Zeugen als Beweismittel für die offenkundige Vorbenutzung bestand für den Senat auch keine Veranlassung, da auch bei einer Unterstellung sämtlicher in das Wissen des Zeugen gestellter Behauptungen als nachgewiesen diese sich nicht auf alle, sondern nur auf einen Teil der Merkmale des erteilten Patentanspruchs bezogen.



Figur 1 der Druckschrift E2 (zu Fn. 14)

13 BPatG, Beschl. v. 5.2.2018 – 19 W (pat) 44/17.

14 BPatG, Beschl. v. 19.3.2018 – 19 W (pat) 70/17.

15 BPatG, Beschl. v. 4.12.2017 – 20 W (pat) 6/15.

Der 4. Senat<sup>16</sup> entschied in einem Patentrechtsverfahren betreffend ein Patent zur Aktivitätsüberwachung, dass zum Offenbarungsgehalt einer zitierten Schrift aus Sicht des Fachmanns infolge der dortigen Bezugnahme auch der maßgebliche Teil der Offenbarung der I2C-Bus-Spezifikation zählte. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass zum Gegenstand des Offenbarungsgehalts einer Schrift auch dasjenige gehört, was durch den in Bezug genommenen Inhalt einer anderen Schrift offenbart wird, wenn die Bezugnahme nur deren vollständigen Abdruck ersetzt und den in Bezug genommenen Text nicht verändert.<sup>17</sup> Allerdings ist zu berücksichtigen, dass dieser in Bezug genommene Text in einen konkreten – ggf. veränderten – Zusammenhang mit dem Inhalt der offenbarenden Schrift gestellt sein kann, so dass zu würdigen ist, ob der in Bezug genommene Text nur insoweit als offenbart anzusehen ist, wie dies dem Sinngehalt der Bezug nehmenden Ausführungen entspricht.<sup>18</sup> Dies wirkte sich bezogen auf den vorliegenden Fall dahingehend aus, dass jedenfalls der hier maßgebliche Teil auf den Seiten 10ff der I2C-Bus-Spezifikation zum Offenbarungsgehalt der betreffenden Schrift zu zählen war. Denn der Einsatz eines I2C-Bus setzt die vollständige Anwendung der I2C-Bus-Spezifikation voraus, damit die Busteilnehmer miteinander kommunizieren können und der I2C-Bus überhaupt zum Einsatz kommen kann.

Der 6. Senat<sup>19</sup> ging davon aus, dass aufgrund einer Zeugenaussage feststand, dass der als Messsystem für die betreffenden Verfahren verwendete Lasertracker mit den genannten Eigenschaften vor dem Prioritätstag des Streitpatents an die Universität Michigan geliefert worden war. Dabei ließ es der Senat dahinstehen, wann die Lieferung genau erfolgte und wann der gelieferte Lasertracker später nochmals durch Austausch des Lasersystems verändert wurde. Soweit die Beklagte hiergegen eingewandt hatte, es

sei von einer konkludenten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen dem Verkäufer und der University of Michigan als Käuferin auszugehen, hat der Senat aus dem bloßen Umstand, dass die Universität den gelieferten Lasertracker zu Forschungszwecken verwendete, nicht auf eine solche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen. Denn der Lasertracker war nicht selbst Forschungsgegenstand, sondern wurde nur als Hilfsmittel bei Forschungen eingesetzt. Damit war auszuschließen, dass – was für eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorauszusetzen wäre – die Kenntnis technischer Einzelheiten des Lasertrackers von der University of Michigan bzw. den damit arbeitenden Mitarbeitern nicht an Dritte weitergegeben werden durfte. Wäre eine solche ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen worden, wäre erforderlich gewesen, dass die University of Michigan die mit dem Lasertracker arbeitenden Mitarbeiter und Studenten hierüber unterrichtet hätte; hiervon war aber nicht die Rede. Auch aus der Angabe des Zeugen, dass es sich um ein damals auf dem Markt neues Gerät mit deutlich erweitertem Messumfang gehandelt habe, das zunächst ein fehlerhaftes, später ausgewechseltes Lasersystem hatte, kann eine stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung nicht gefolgert werden. Denn aus dem bloßen Austausch fehlerhafter Bauteile durch einen Hersteller ergibt sich noch keine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Käufer, da es sich hierbei nur um einen üblichen Gewährleistungsfall handelt, wie er sowohl bei technisch neuen, erstmals auf dem Markt befindlichen Geräten als auch bei solchen, die bereits seit längerem erhältlich sind, jederzeit vorkommen kann.

16 BPatG, Urt. v. 16.1.2018 – 4 Ni 36/16 (EP), 4 Ni 40/16 (EP), 4 Ni 43/16 (EP), 4 Ni 44/16 (EP).

17 Vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1985 – X ZB 19/83.

18 Vgl. BPatG, Urt. v. 10.5.2017 – 5 Ni 54/15 (EP).

19 BPatG, Urt. v. 9.5.2018 – 6 Ni 5/17 (EP).

### 3. NEUHEIT UND ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

#### a. Neuheit

Zum Nachweis der Neuheitsschädlichkeit eines Standes der Technik in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren wurde vom 14. Senat<sup>20</sup> die Nacharbeitung eines Beispiels einer Entgegenhaltung zur Herstellung einer Glaskeramik für eine dentale Restauration als eine identische Nacharbeitung gewertet. Die durch eine XRD-Analyse ermittelte kristalline Zusammensetzung der Nacharbeitung entsprach der Zusammensetzung der anspruchsgemäß verwendeten Keramik. Aus der Entgegenhaltung ergaben sich auch keine Hinweise für eine – von der Patentinhaberin geltend gemachte – veränderte Zusammensetzung der eingesetzten Ausgangskomponenten der Glasschmelze.

#### b. Erfinderische Tätigkeit

Der 4. Senat<sup>21</sup> bejahte eine erfinderische Tätigkeit in Bezug auf den Verzicht einer Verbindungsleitung zwischen Vorkammer und Rohgaskanal in einer Abluftreinigungsanlage aus Gründen der Materialersparnis und stellte fest, dass hierzu jegliche Anregung aus dem Stand der Technik fehlte sowie auch ein Nachweis, weswegen der Fachmann dies aus seinem Fachwissen heraus vorsehen würde. Ein Naheliegen setzt voraus, dass sich für den Fachmann auf der Suche nach einer Problemlösung auf dem Weg zur Erfindung über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichende Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe ergeben müssen<sup>22</sup> oder aber sich die erfindungsgemäße Lösung als ein Standard-Repertoire erweist,<sup>23</sup> das als maschinenbautechnische Lösung für ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs gehört

und sich die Nutzung der Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.<sup>24</sup> Auch für eine derartige Annahme fehlten nach Ansicht des Senats jegliche Feststellungen, die die Klägerin hätte darlegen müssen.<sup>25</sup>

Der 3. Nichtigkeitssenat<sup>26</sup> hat ein Patent mit dem Wirkstoff Tadalafil zur Behandlung der sexuellen Dysfunktion für nichtig erklärt. Der Wirkstoff wurde unter dem Handelsnamen Cialis® vertrieben, wobei es sich um ein Konkurrenzprodukt des bekannten Medikaments Viagra® mit dem Wirkstoff Sildenafil handelt. Die beanspruchte Einheitsdosiszusammensetzung zur oralen Verabreichung von bis zu einer maximalen Gesamtdosis von 5 mg pro Tag beruhte nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus dem Stand der Technik waren bereits klinische Tests mit dem Wirkstoff Sildenafil für die Behandlung sexueller Dysfunktion in Dosierungen von 5 mg bis 100 mg bekannt. Der Senat führte aus, dass sich der Fachmann sowohl bei der Einzeldosis als auch bei der täglichen Maximaldosis an der unteren Grenze der bekannten Dosierung orientieren wird. Zum einen weiß er, dass das Auftreten von Nebenwirkungen in aller Regel dosisabhängig ist und hohe Wirkstoffmengen in einem Medikament stets mit Risiken verbunden sind. Zum anderen ist ihm bewusst, dass zumindest mit Sildenafil bereits bei einer täglichen oralen Dosierung von 5 mg eine gute Wirkung erreicht werden kann. Das Auffinden der beanspruchten täglichen, oral zu verabreichenden maximalen Gesamtdosis von bis zu 5 mg Tadalafil stellte daher

20 BPatG, Beschl. v. 17.10.2017 – 14 W (pat) 5/16.

21 BPatG, Ur. v. 25.1.2018 – 4 Ni 32/17 (EP).

22 Vgl. BGH, GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

23 Vgl. BGH, GRUR 2014, 461 – Kollagenase I.

24 Vgl. BGH, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

25 Vgl. BGH, Ur. v. 26.9.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz.

26 BPatG, Ur. v. 24.10.2017 – 3 Ni 22/15 (EP) verb. mit 3 Ni 27/15 (EP).





eine dem Aufgabenkreis des Fachmanns zuzurechnende übliche Maßnahme dar. Der von der Beklagten vorgebrachte überraschende Effekt im Wirkungs-/Nebenwirkungsprofil von Tadalafil aufgrund der niedrigen Dosierung wurde lediglich als das zwangsläufige Ergebnis der durch die im Stand der Technik und durch das Fachwissen veranlassten und nahegelegten Dosisfindungsstudie und somit als Bonuseffekt angesehen, der allein eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen vermochte.

Mit einem Streitpatent wurde ein Forstanhänger mit einer besonders geschützten Anordnung einer Hydraulikpumpe in einer Knickdeichsel beansprucht. Der 9. Senat<sup>27</sup> sah den Forstanhänger als derart technisch hergerichtet an, um für den Einsatz und den Betrieb in einem Wald oder Forst geeignet zu sein, obwohl der Anspruch keine weiterführenden, den Forstanhänger hinsichtlich seines Betriebes im Forst charakterisierenden Merkmale enthielt. Aus einer Druckschrift war eine Erntemaschine mit einer entsprechenden geschützten Anordnung der Hydraulikpumpe bekannt, die aber nicht für den Einsatz im Forst geeignet war. Der Senat sah in der Übertragung der besonders geschützten Anordnung einer Hydraulikpumpe in einer Knickdeichsel der Erntemaschine auf anderweitige, technisch nahe

stehende (Forst-)Anhänger keine Schwierigkeiten für den Fachmann. Der Anhänger wurde in einer ähnlichen Umgebung eingesetzt, die – als Anlass – ebenfalls einen besonderen Schutz der Hydraulikpumpe verlangte.

In einer Einspruchsbeschwerdesache des 14. Senats<sup>28</sup> wurde ein Patent für die Verwendung eines Lithiumsilicatrohlings zur Herstellung einer dentalen Restauration mit einem Hilfsantrag beschränkt aufrechterhalten. Mit dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags wurde insbesondere das Merkmal beansprucht, dass der Rohling bei der Herstellung einer Wärmebehandlung mit einer bestimmten Temperatur und Dauer unterworfen wird „wobei die während der Wärmebehandlung auftretende Schrumpfung kleiner als 0,5 %, bezogen auf das Volumen ist“. Der Senat sah dieses Merkmal nicht als unzulässiges aufgabenhaftes Merkmal an, sondern als eine Stoffeigenschaft des Lithiumsilicatmaterials, die sich aufgrund der gewählten Zusammensetzung und der angewendeten Verfahrensparameter ergab. Gemäß der Beschreibung waren dem Fachmann auch ausreichende Verfahrensparameter vorgegeben, um den beanspruchten Rohling aus Lithiumsilicatmaterial bereitstellen zu können.

27 BPatG, Beschl. v. 6.12.2017 – 9 W (pat) 15/15.

28 BPatG, Beschl. v. 6.2.2018 – 14 W (pat) 3/16.

In einer Entscheidung stellte der 4. Senat<sup>29</sup> fest, dass die Beschränkung des Patentanspruchs 1, der auf eine Vorrichtung zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten der Haut durch ein schleifendes Material gerichtet war, wodurch eine revitalisierte und frische Hautoberfläche erzeugt werden sollte, nach einem Hilfsantrag auf ein schleifendes Material aus schleifenden Teilchen, die lediglich beispielhaft aus Diamant, Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Siliziumoxid oder Metallnitrid bestehen können, lediglich allgemeines Fachwissen des Fachmanns darstellt. Für einen Fachmann gehörte es – wie durch mehrere Schriften belegt wurde – zu seinem insoweit auch als objektiv zweckmäßig einzusetzenden Standard-Repertoire<sup>30</sup>, als Schleifmaterial bei einer Vorrichtung zum Entfernen von Teilen der äußeren Schichten von Haut bekannte aus schleifenden Teilchen bestehende Materialien, wie z. B. Siliziumkarbid, zu verwenden.

Der 3. Senat<sup>31</sup> erachtete in einem Nichtigkeitsverfahren ein Streitpatent für die Verwendung einer Kombination aus einer Pyrethroid- und einer Nicotinyilverbindung zur Herstellung eines Produkts zur Bekämpfung parasitärer Acari, wie z. B. Zecken und Milben, bei Tieren, auch in den Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 5 und 6 für nicht gewährbar. In

diesen Hilfsanträgen war im Vergleich zum Patentanspruch 1 des Hauptantrags das Pyrethroid mit Permethrin und das Nicotinyln mit Imidacloprid konkretisiert worden und zusätzlich beansprucht, dass „Imidacloprid zur Verstärkung der akariziden Wirkung von Permethrin eingesetzt wird“. Mit dieser Zweckangabe mag zwar eine Wirkung des Imidacloprids auf Permethrin in der Wirkstoffkombination bei der Bekämpfung von Acari im jeweiligen Patentanspruch beschrieben werden. Die Angabe dieser Wirkung führt aber nicht zu einer die Patentfähigkeit begründenden neuen Verwendung der Wirkstoffkombination. Vielmehr sind dem Fachmann durch das Produkt „Power plus® spot on“ die Vorteile der Wirkstoffkombination von Permethrin mit Imidacloprid auf den Wirkungseintritt und die Wirkungsdauer bei der Bekämpfung von Acari bekannt. Daher ist es unerheblich, ob die Streitpatentschrift nunmehr (zusätzlich) die Erkenntnis gewonnen hat, auf welchen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen die Vorteile beruhen – hier die Verstärkung von Imidacloprid auf die akarizide Wirkung von Permethrin -, weil die Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck auch bei Unkenntnis darüber offenbart ist, aus welchem Grund die offenbarte Verwendung zu der angestrebten Wirkung führt.



29 BPatG, Urt. v. 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

30 Vgl. BGH, GRUR 2014, 461 – Kollagenase I; GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

31 BPatG, Urt. v. 13.3.2018 – 3 Ni 24/16 (EP).

## II. Ergänzende Schutzzertifikate

Der 4. Senat<sup>32</sup> entschied, dass Art. 3 Buchst. a Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (AMVO) mit der Forderung für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ESZ), dass „das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist“, ein eigenständiges Kriterium aufweist, für welches nicht nur eine am Schutzzumfang des Patentanspruchs nach Art. 69 EPÜ orientierte Prüfung maßgeblich ist. Umfasst ist auch die Forderung, dass der Erfindungsgegenstand des Grundpatents in den Patentansprüchen erkennbar hinreichend konkretisiert zum Ausdruck kommt, nämlich der durch das ergänzende Schutzzertifikat verlängerte Schutz des konkreten Wirkstoffs oder der Wirkstoffzusammensetzung als Schutzgegenstand i.S.v. Art. 4 AMVO. Als nicht maßgeblich und bereits aus dogmatischen Gründen unerheblich für die Feststellung des erkennbaren Erfindungsgegenstandes sieht der Senat im Rahmen der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 AMVO sonstige Kriterien an, wie die Frage, ob der Wirkstoffzusammensetzung oder dem Wirkstoff, welche die durch das ESZ geschützte Erzeugnis bilden, im Rahmen des Grundpatents Erfindungsqualität zukommt (core invention-Ansatz). Für die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zumindest erforderliche Spezifizierung eines Wirkstoffs als Erfindungsgegenstand des Grundpatents im Falle bloßer funktioneller Umschreibung in den Patentansprüchen<sup>33</sup> sind nicht die Kriterien maßgeblich, die an eine ausreichende ursprüngliche Offenbarung einer Lehre im Rahmen möglicher Beschränkungen des erteilten Patents im Bestandsverfahren oder nach § 64 PatG, Art. 105a EPÜ zu stellen sind. Oberbegriffe oder funktionelle Umschreibungen beziehen sich nur dann stillschweigend, aber notwendigerweise und in spezifischer Art und Weise auf einen im Grundpatent nicht als erfindungsgemäß angesprochenen Wirkstoff, wenn

zugleich ausgeschlossen ist, dass auch andere Wirkstoffe ebenfalls derartige Repräsentanten der in den Patentansprüchen des Grundpatents enthaltenen funktionellen Umschreibung oder des enthaltenen Oberbegriffs sein können, welche zwar unter diese subsumiert werden können, die aber die spezifischen arzneilichen Eigenschaften bzw. Wirkweisen des in Rede stehenden Wirkstoffs trotz sonstiger Gemeinsamkeiten im weiteren Sinne gerade nicht teilen.

In einem anderen Verfahren wies das DPMA den Antrag auf die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Diphtherie-, Tetanus-, Pertussis-, Hepatitis B-, Poliomyelitis- und Hämphilus influenza Typ b Konjugat-Kombinationsimpfstoff“ zurück. Auf die Beschwerde der Antragstellerin erteilte der 14. Senat<sup>34</sup> das beantragte Schutzzertifikat. Ein ergänzendes Schutzzertifikat wird für ein Erzeugnis erteilt, d.h. für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels (Art. 1 (b) AMVO). Soweit die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats gemäß Art. 3 (a) AMVO voraussetzt, dass das betreffende Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist, ist dies vorliegend zu bejahen, da die einzelnen Wirkstoffe, aus denen sich die beanspruchte Wirkstoffkombination zusammensetzt, in den Ansprüchen des Grundpatents ausdrücklich benannt sind. Der 14. Senat führte aus, dass im vorliegenden Fall die Besonderheit darin besteht, dass die Innovation der Wirkstoffzusammensetzung weder auf dem Vorhandensein eines neuen Wirkstoffs noch auf einem synergistischen Zusammenwirken der einzelnen Wirkstoffe beruht, sondern in ihrer pharmazeutischen Formulierung, d.h. in den verwendeten Hilfsstoffen (Adjuvantien) begründet ist. Im Hinblick auf die durch die Actavis-Rechtsprechung<sup>35</sup> aufgeworfenen, grundsätzlichen Fragen blieb daher zu prüfen,

32 BPatG, Urt. v. 15.5.2018 – 4 Ni 12/17 (EP) – Truvada.

33 EuGH, GRUR 2014, 163 – Eli Lilly.

34 BPatG, Beschl. v. 23.1.2018 – 14 W (pat) 10/16.

35 Vgl. EuGH, GRUR Int. 2014, 153, Rn. 30, 32 – Actavis/Sanofi; GRUR Int. 2015, 446, Rn. 37 – Actavis/Boehringer.

ob der Erteilung des beantragten Schutzzertifikats möglicherweise die Schranken des Art. 3 (c) oder (d) AMVO entgegenstanden. Eine Zurückweisung des Erteilungsantrags nach Art. 3 (c) AMVO kam nicht in Betracht, da der Antragstellerin bislang weder für die verfahrensgegenständliche Wirkstoffzusammensetzung noch für die Einzelwirkstoffe in Kombination ergänzende Schutzzertifikate erteilt worden waren. Es waren auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, die im Rahmen der Anwendung von Art. 3 (d) AMVO der Erteilung des beantragten Schutzzertifikats entgegenstehen würden. So schließt die AMVO die Möglichkeit von Zertifikatsschutz für aus bekannten Wirkstoffen bestehende Wirkstoffzusammensetzungen nicht aus, auch wenn die darin enthaltenen Einzelwirkstoffe nicht synergistisch zusammenwirken. Vielmehr sollen alle im pharmazeutischen Bereich durchgeführten Forschungstätigkeiten unterschiedslos gefördert werden und für ein ergänzendes Schutzzertifikat in Betracht kommen. Voraussetzung ist jedoch stets, dass diese Forschungen zu einer patentierfähigen Neuerung führen, sei es zu einem neuen Erzeugnis, zu einem neuen Verfahren zur Entwicklung eines neuen oder bereits bekannten Erzeugnisses oder zu einer neuen Zusammensetzung unter Einbeziehung eines neuen oder bereits bekannten Erzeugnisses. Bei der verfahrensgegenständlichen Wirkstoffzusammensetzung handelt es sich um ein neues Erzeugnis, durch dessen Bereitstellung es erstmals möglich wurde, sechs von der Ständigen Impfstoffkommission empfohlene Routineimpfstoffe mit einer einzigen Injektion zu verabreichen. Solchen Kombinationsimpfstoffen kommt für die Volksgesundheit erhebliche Bedeutung zu, da sie ein wichtiges Mittel zur Vorbeugung von Krankheiten darstellen. Zugleich wird dadurch die Zahl der erforderlichen Injektionen weiter verringert, was nicht nur aus Kostenerwägungen vorteilhaft ist, sondern auch die Vorrangigkeit von Nebenwirkungen bei Impfungen betroffenen Säuglinge oder Kleinkinder weniger Belastungen aussetzt.

In einem weiteren Verfahren beantragte die Antragstellerin die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel zu dem Grundpatent für das Erzeugnis „Paclitaxel als an Albumin gebundene Nanopartikel-Formulierung“. Das DPMA hat diesen Antrag zurückgewiesen mit der Begründung, bei dem durch die arzneimittelrechtliche Genehmigung identifizierbaren Erzeugnis handle es sich um den Wirkstoff Paclitaxel, für den die im Antrag genannte Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses nicht als erste Zulassung in Deutschland angesehen werden könne, da für Paclitaxel bereits früher arzneimittelrechtliche Genehmigungen in Deutschland erteilt worden seien. Die neue Formulierung dieses Wirkstoffs in dem Arzneimittel „Abraxane – paclitaxel“ begründe nach der Rechtsprechung des EuGH kein neues Erzeugnis i.S.v. Art. 1 (b) AMVO. Der 14. Senat<sup>36</sup> erachtete die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens zur Vermeidung einer im Widerspruch zur Auslegung des EuGH stehenden Entscheidung für geboten und sachgerecht, da der parallel eingereichte Schutzzertifikatsantrag für das verfahrensgegenständliche Erzeugnis in Großbritannien vom High Court dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde. Zwar bezieht sich die konkrete Vorlagefrage darauf, ob Art. 3 (d) AMVO dahin auszulegen ist, dass er die Erteilung eines Schutzzertifikats erlaubt, soweit die in Art. 3 (b) AMVO erwähnte Genehmigung für das Inverkehrbringen die erste Genehmigung innerhalb des Geltungsbereichs des Grundpatents für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel ist und das Erzeugnis eine neue Formulierung eines vorbekannten Wirkstoffs darstellt. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich der Gerichtshof ggf. auch zu der für den Fall ebenfalls entscheidungsrelevanten Frage äußern wird, welche Anforderungen an das Vorliegen eines neuen Wirkstoffs i.S.v. Art. 1 (b) AMVO zu stellen sind.

### III. Verfahren vor dem DPMA

#### 1. ANMELDETAG

Der Anmeldetag einer Patentanmeldung ist nach § 35 Abs. 1 PatG i.V.m. § 34 Abs. 3 PatG der Tag, an dem der Name des Anmelders, der Erteilungsantrag und dem Anschein nach eine Beschreibung beim DPMA eingereicht werden. Eine Anmeldung liegt demnach erst dann vor, wenn die Identität des Anmelders eindeutig und ohne Zweifel festgestellt werden kann. Der 10. Senat<sup>37</sup> stimmte daher der Verlegung

des Anmeldetages auf den Tag zu, an dem ein Anmelder erklärt hatte, dass er selbst Anmelder sei und die Patentanmeldung unter seinem bürgerlichen Namen weitergeführt werden solle, nachdem die im Patenterteilungsantrag enthaltene Angabe zum Namen des Anmelders vage und vieldeutig war und den konkreten Rechtsträger der Anmeldung offengelassen hatte.

#### 2. TEILUNG DER ANMELDUNG

Der 19. Senat<sup>38</sup> sah eine Teilungserklärung als unwirksam an, da sie – bei einer in der Beschwerdeinstanz beim BPatG anhängigen Anmeldung – gegenüber dem DPMA abgegeben wurde. Nach ganz überwiegender Auffassung in der Rechtsprechung und Literatur ist die Erklärung der Teilung der Anmeldung nach § 39 PatG als eine Verfahrenserklärung gegenüber der Stelle abzugeben, bei der die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt anhängig ist. Die Zuständigkeit des BPatG besteht auch, nachdem die Entscheidung über die Beschwerde im Erteilungsverfahren ergangen ist, noch bis zum Ende der Anhängigkeit des Erteilungsbeschwerdeverfahrens mit Einlegung der Rechtsbeschwerde oder mit Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist fort. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Teilungserklärung wurde ebenfalls als unzulässig verworfen, da es für die Abgabe der Teilungserklärung an einer dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber einzuhaltenden Frist fehlt (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Eine Frist ist im Rechtssinn ein Zeitraum, dessen Beginn und Ende genau bestimmbar ist. Eine Anmeldung kann zwar „jederzeit“ während der Anhängigkeit geteilt werden, aber ein

konkreter Zeitpunkt insbesondere für das Ende der Anhängigkeit der Anmeldung und damit für das Ende des Zeitraums lässt sich nicht bestimmen.

Der 7. Senat<sup>39</sup> stellte ebenfalls fest, dass das DPMA für eine Entscheidung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung im Beschwerdeverfahren nicht zuständig ist. Über die Wirksamkeit der Teilungserklärung ist im Verfahren der Stammanmeldung zu entscheiden; bei Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren erstreckt sich die Zuständigkeit des Patentgerichts nach herrschender Auffassung auch auf die Teilanmeldung.<sup>40</sup> Aufgrund des mit der Beschwerde im Verfahren der Stammanmeldung verbundenen Devolutiv-Effekts – die Beschwerde wurde dem Patentgericht mit Nichtabhilfeentscheidung vorgelegt, was die alleinige Zuständigkeit begründet – ist für diese Prüfung der erkennende Senat zuständig. Über die Frage der Wirksamkeit der Teilung kann nicht losgelöst von der Beschwerde über die Stammanmeldung entschieden werden. Somit erachtete der 7. Senat die Entscheidung der Prüfungsstelle über die Wirksamkeit der Teilung als wirkungslos. Nachdem die Prüfung durch den Senat

<sup>37</sup> BPatG, Beschl. v. 29.5.2018 – 10 W (pat) 42/15.

<sup>38</sup> BPatG, Beschl. v. 12.6.2018 – 19 W (pat) 33/17, zugel. Rechtsbeschwerde eingelegt – X ZB 9/18.

<sup>39</sup> BPatG, Beschl. v. 21.6.2018 – 7 W (pat) 7/18.

<sup>40</sup> Vgl. BGH, GRUR 1998, 458 (III) – Textdatenwiedergabe; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 25, 27 m.w.N..

ergeben hatte, dass die Teilungserklärung wirksam war, wurde die Teilanmeldung zur weiteren Prüfung an das DPMA zurückverwiesen.

Der 18. Senat<sup>41</sup> ließ erneut die Rechtsbeschwerde zu der Frage der Zuständigkeit für die Prüfung einer im Beschwerdeverfahren entstandene Teilanmeldung zu. Der Senat sieht die Zuständigkeit weiterhin beim DPMA und stimmt hierbei zwar mit der Rechtsprechung des 21. Senats<sup>42</sup> und weiterer Senate des BPatG überein, weicht aber von der bisherigen Rechtsprechung des BGH<sup>43</sup> und anderer Senate des BPatG ab, die die Zuständigkeit beim BPatG sehen.

Der 17. Senat<sup>44</sup> entschied, dass die Teilung einer Anmeldung im Laufe des Rechtsbeschwerdeverfahrens über die Stammanmeldung wirksam ist. Zwar ist eine Teilung nach der Beendigung der Tatsacheninstanzen nach den Vorschriften über die Rechtsbeschwerde nicht zu berücksichtigen, da aber die Teilungserklärung als solche keinen gegenständlich bestimmten Teil der Anmeldung mehr definieren muss, der von der Stammanmeldung abgetrennt werden soll, ist der BGH in seiner Entscheidungskompetenz über die Anmeldung nicht berührt.

### 3. PATENTKATEGORIE

Der 15. Senat<sup>45</sup> erteilte ein Patent auf einen Anspruchssatz, der ein Verfahren zum Betrieb eines Magnetresonanztomographie-Geräts, eine Steuereinrichtung zum Betrieb des Geräts und ein Computerprogrammprodukt, welches in einen Speicher der programmierbaren Steuereinrichtung ladbar ist, um die Schritte des Verfahrens auszuführen, umfasste. Der Senat führte aus, dass das beanspruchte „Computerprogrammprodukt“ im Einklag mit der Entscheidung T 1173/97 der Technischen Beschwerdekammer des EPA den unter Schutz zu stellenden Gegenstand klar und deutlich umschreibt.



41 BPatG, Beschl. v. 31.7.2018 – 18 W (pat) 17/17, zugel. Rechtsbeschwerde nicht eingelegt, s.a. Beschl. v. 20.8.18 – 15 W (pat) 5/18.

42 BPatG, Beschl. v. 21.12.2010 – 21 W (pat) 1/09.

43 BGH, GRUR 1999, 574ff – Mehrfachsteuersystem, GRUR 1998, 458ff – Textdatenwiedergabe.

44 BPatG, Beschl. v. 29.10.2018 – 17 W (pat) 32/18.

45 BPatG, Beschl. v. 5.6.2018 – 15 W (pat) 12/17.

#### 4. FASSUNG DER UNTERLAGEN

Durch Beschluss der Prüfungsstelle des DPMA wurde ein Patent auf Grundlage der am Anmelde- tag eingereichten Unterlagen erteilt, wobei neben den von der Beschwerdeführerin korrigierten Seiten durch die Prüfungsstelle zwei offenbare Rechtschreibfehler korrigiert und die Angabe „Umluftventilator 26“ durch die Angabe „Umluftventilator 30“ ersetzt worden war. Der 7. Senat<sup>46</sup> stellte fest, dass ein Patent grundsätzlich nur so erteilt werden darf, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich

erklärte Einverständnis des Anmelders voraus. Dieses fehlte vorliegend in Bezug auf die Änderung der Angabe „Umluftventilator 26“ in „Umluftventilator 30“, die nicht nur redaktioneller Art war. Die Korrektur dieser unrichtigen Angabe bestand nicht zwingend – wie im Erteilungsbeschluss erfolgt – in einer Änderung des Bezugszeichens. Vielmehr hätte eine Angleichung der Begrifflichkeit auch durch Ersetzung des Wortes „Umluftventilator“ in „Zuluftventilator“ erfolgen können. Da der Antragsgrundsatz verletzt war, verwies der 7. Senat das Verfahren unter Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr an das DPMA zurück.

#### 5. WIEDEREINSETZUNG

Eine Patentinhaberin hatte in zwei Fällen die Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebühr mit Zuschlag zur Aufrechterhaltung ihres Patents versäumt. Das DPMA hatte die beantragte Wiedereinsetzung abgelehnt. Der 7. Senat<sup>47</sup> erachtete die Beschwerde jeweils für unbegründet, da der Wiedereinsetzungsantrag länger als ein Jahr nach dem Ende der regulären Frist zur Zahlung der 14. Jahresgebühr mit Zuschlag gestellt wurde und deshalb eine Wiedereinsetzung jedenfalls wegen Ablaufs der Jahresausschlussfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nicht in Betracht kam. Die Vorschrift des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG, wonach ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, hat absoluten Charakter. Sie verfolgt mit der Begrenzung der Möglichkeit der Wiedereinsetzung – wie die entsprechende Vorschrift in § 234 Abs. 3 ZPO – im Interesse der Rechtssicherheit den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von

Verfahren zu verhindern und deren rechtskräftigen Abschluss zu gewährleisten. Auch Billigkeitsgründe können daher nicht berücksichtigt werden. Ebenso läuft die Jahresfrist als Ausschlussfrist grundsätzlich unabhängig von Kenntnis und Verschulden des Säumigen. Von der Einhaltung dieser Frist kann nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen abgesehen werden, sofern die Fristüberschreitung auf Umstände zurückzuführen ist, die ausschließlich der Sphäre des Patentamts zuzurechnen sind.

Die Patentinhaberin hatte die Frist zur Zahlung der dritten Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag versäumt. Mit Beschluss des DPMA wurde der Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Der 7. Senat<sup>48</sup> hat die hiergegen erhobene Beschwerde zurückgewiesen. Nach ständiger Rechtsprechung müssen nicht nur berufsmäßige Vertreter wie Anwälte, sondern auch gewerbliche Betriebe für eine den Sorgfaltsanforderungen des § 276 Abs. 2 BGB

<sup>46</sup> BPatG, Beschl. v. 6.7.2018 – 7 W (pat) 9/18, vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 9.7.2018 – 7 W (pat) 11/18, in dem die Ersetzung des Begriffs „Ausrichtemittel“ durch den spezielleren Begriff „Verdrehsicherung“ als Verstoß gegen den Antragsgrundsatz gesehen wurde.

<sup>47</sup> BPatG, Beschl. v. 4.6.2018 – 7 W (pat) 2/17 und 7 W (pat) 3/17.

<sup>48</sup> BPatG, Beschl. v. 17.5.2018 – 7 W (pat) 16/17.

genügende Büroorganisation sorgen, die auch eine effiziente Fristenkontrolle mitumfasst. Bei großen Unternehmen gelten insoweit gesteigerte Anforderungen. Diese Sorgfaltsanforderungen kann eine Büroorganisation, bei der Gebührenfristen anhand

„verwirrender“ und „unübersichtlicher“ SAC („Special Annuity Check“) – Berichte überwacht werden, jedenfalls nicht genügen, weil eine derartige Vorgehensweise nicht geeignet ist, Fehler soweit wie möglich zu vermeiden.

## 6. VERFAHRENSFEHLER, RÜCKZAHLUNG DER BESCHWERDEGEBÜHR

### a. Anhörung, rechtliches Gehör

Der 18. Senat<sup>49</sup> sah in der Nichtdurchführung einer nochmaligen Anhörung durch die Prüfungsstelle vorliegend keinen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensmangel. Die Durchführung einer zweiten Anhörung sah der Senat als nicht sachdienlich an, da sich die Verfahrenslage nicht geändert hatte. Eine bemängelte Ausführbarkeit der Erfindung war bereits Gegenstand der ersten Anhörung und wurde in den Prüfungsbescheiden hinsichtlich aller beanspruchten Alternativen festgestellt.

Der 19. Senat<sup>50</sup> sah in der Ablehnung einer angebotenen Zeugeneinvernahme zum Nachweis einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung durch eine Patentabteilung eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an. Die beiden Einsprechenden hatten eine offenkundige Vorbenutzung in Gänze nach dem Gegenstand, dem Ort, der Zeit und der Art und Weise der Benutzung schlüssig behauptet und damit die von ihnen unter Zeugenbeweis gestellten Tatsachen für die jeweils behaupteten Vorbenutzungen hinreichend substantiiert. In der Begründung der Patentabteilung für die Ablehnung der Zeugeneinvernahme, dass auch der Zeugenbeweis eine offenkundige Vorbenutzung nicht glaubhaft machen könne, lag daher eine unzulässige vorweggenommene Beweiswürdigung.

Ein Patentanmelder legte Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss ein, da die Anhörung nicht dem aus seiner Sicht erforderlichen Ablauf entsprach. Er selbst habe nur fünf Minuten Zeit gehabt, die neuen Eingaben und nicht erkennbaren Streichungen sowie Verschiebungen zu überprüfen und – auch noch unter Druck – zu unterschreiben. Der 7. Senat<sup>51</sup> wies die Beschwerde mangels Beschwerde als unzulässig zurück. Die Aufhebung oder Änderung des Erteilungsbeschlusses im Beschwerdeweg kommt nur dann in Betracht, wenn der Beschluss von dem im Erteilungsverfahren vom Anmelder gestellten Antrag abweicht. Der Anmelder hat jedoch weder eine Abweichung vom Antrag noch sonstige Umstände dargetan, die die Wirksamkeit der Antragstellung in Fragen stellen konnten. Der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses weicht insbesondere nicht von dem in der Anhörung gestellten Antrag ab. Dies wird bestätigt durch das Anhörungsprotokoll, das eine öffentliche Urkunde i.S.v. §§ 415, 418 ZPO darstellt. Auch wurde dem Anmelder der zu Protokoll erklärte Erteilungsantrag vorgelesen und ihm zur Durchsicht vorgelegt. Eine Anfechtung kommt nicht in Betracht, da der Anmelder nicht behauptet hat, bei der Antragstellung einem Irrtum unterlegen bzw. durch Täuschung oder Drohung zur Abgabe des Erteilungsantrags bestimmt worden zu sein.

49 BPatG, Beschl. v. 10.1.2018 – 18 W (pat) 10/15.

50 BPatG, Beschl. v. 3.9.2018 – 19 W (pat) 22/17.

51 BPatG, Beschl. v. 24.5.2018 – 7 W (pat) 18/17.



### b. Begründungspflicht

Der 15. Senat<sup>52</sup> ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da von dem angefochtenen Zurückweisungsbeschluss fehlende Klarheit des Patentanspruchs 1 bemängelt wurde. Ein Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“ ist im Patentgesetz nicht vorgesehen, er kann insbesondere nicht aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG abgeleitet werden. Der Sinngehalt der Merkmale von Patentansprüchen ist aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns (auch unter Heranziehung der Beschreibung) auszulegen, um den beanspruchten Gegenstand für die nachfolgende Überprüfung auf Patentfähigkeit festzulegen, wobei an die Klarheit einer Lehre, für die Patentschutz beansprucht wird, keine Anforderungen gestellt werden dürfen, die im Gesetz keine Stütze finden<sup>53</sup>. Der verfahrensfehlerhaft überspannt angelegte Maßstab war auch ursächlich für die Einlegung der Beschwerde, weswegen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt war.

Nach § 15 Abs. 3 PatV hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom DPMA vorgeschlagen worden sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind. Der 15. Senat<sup>54</sup> sah in einer fehlenden oder ungenauen Angabe der Offenbarung der Änderungen in einer Anspruchsfassung keinen Zurückweisungsgrund. Eine Prüfung auf unzulässige Erweiterung wird durch eine fehlende oder ungenaue Angabe der zugrundeliegenden Textstellen lediglich erschwert und ist bei einer Patentanmeldung, die bereits als Offenlegungsschrift vorliegt, durch eine Wortrecherche mit farbiger Hervorhebung der gefundenen Merkmale in verfahrensökonomischer Weise möglich.

Der 12. Senat<sup>55</sup> ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da der Zurückweisungsbeschluss nicht erkennen ließ, welche Gründe für die Entscheidung maßgeblich waren. Dem Anmelder wurde lediglich aufgegeben, die eingereichten Patentansprüche anhand des beigefügten Merkblatts und der Patentverordnung zu überprüfen. Für den Hinweis, dass die Ansprüche als solche und ohne Vorspann einzureichen seien, findet sich zudem keine Rechtsgrundlage und wurde auch keine dafür benannt.

### c. Verfahrensfehler

Der 19. Senat<sup>56</sup> sah es als Verfahrensfehler an, dass eine Patentabteilung einen von einer Einsprechenden höchst hilfsweise gegenüber einem in der Anhörung neu eingereichten Patentanspruch geltend gemachten Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit wegen verspäteten Vorbringens nicht mehr zugelassen hatte. Für das dem Amtsermittlungsgrundsatz unterliegenden Verfahren vor dem DPMA sieht das Patentgesetz eine Zurückweisung verspäteten Vorbringens nicht vor. Ein nach Ablauf der Einspruchsfrist verspätetes Vorbringen ist grundsätzlich auf seine Relevanz für die Entscheidung zu prüfen. Der Beschluss der Patentabteilung mit der beschränkten Aufrechterhaltung des Patents nach Hilfsantrag war auch unbegründet, da dem Beschluss jegliche Ausführungen dazu fehlten, warum der weiterhin verfolgte Hauptantrag mit einem Patent in der erteilten Fassung nicht patentfähig war.

Der 23. Senat<sup>57</sup> verwies eine wirksame Teilungsanmeldung, die beim BPatG anhängig wurde, zur weiteren Prüfung an das DPMA wie zuvor bei der Stammanmeldung<sup>58</sup> zurück. Bei der Stammanmeldung erfolgte die Zurückweisung auf Grundlage

52 BPatG, Beschl. v. 18.12.2017 – 15 W (pat) 20/17.

53 Vgl. BGH, GRUR 1980, 984 – Tomograph.

54 BPatG, Beschl. v. 10.10.2018 – 15 W (pat) 49/17.

55 BPatG, Beschl. v. 7.11.2018 – 12 W (pat) 11/18.

56 BPatG, Beschl. v. 14.2.2018 – 19 W (pat) 15/17.

57 BPatG, Beschl. v. 14.11.2018 – 23 W (pat) 10/18.

58 Siehe *Kopacek/Morawek*, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2017, GRUR 2018, 558 – 23 W (pat) 2/17.

der falschen, ursprünglich fremdsprachigen Unterlagen. Der Zurückweisungsgrund war bei den zum Zurückweisungszeitpunkt gültigen, deutsch-sprachigen Unterlagen nicht mehr gegeben und auch bei den zur Teilungsanmeldung eingereichten Unterlagen nicht gegeben.



## 7. VERFAHRENSKOSTENHILFE

Der im Patenterteilungsverfahren beigeordnete Vertreter hat nach Ansicht des 7. Senats<sup>59</sup> grundsätzlich Anspruch auf Ersatz von Auslagen, die ihm für die Anfertigung formgerechter, publikationsfähiger Zeichnungen entstanden sind, da dies nicht von der allgemeinen Verfahrensgebühr des § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG umfasst ist.<sup>60</sup> Dem für das

Patenterteilungsverfahren beigeordneten Vertreter steht neben den Verfahrensgebühren des § 2 Abs. 2 VertrGebErstG aber weder eine Verfahrensgebühr für die Vertretung im „Verfahren über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe“ noch eine Verfahrensgebühr für das „Verfahren auf Erstattung der Gebühren und Auslagen“ zu.

## 8. SONSTIGES

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hatte im Dreiminutenabstand zwei identische Patentanmeldungen eingereicht. Der 7. Senat<sup>61</sup> entschied, dass sie unter Zugrundelegung der Gesamtumstände für dieselbe Erfindung nicht rechtswirksam zwei, sondern nur eine Patentanmeldung eingereicht und somit auch nur einmal die Gebühren zu entrichten hat. Auch wenn das Vorliegen eines technischen Fehlers bei der Eingangserfassung durch das DPMA nicht hinreichend sicher feststellbar war, dürfen nach Ansicht des 7. Senats Risiken, die sich aus Fehlern in der Funktion und bei der Handhabung der im Verkehr mit dem rechtssuchenden Bürger zur Verfügung gehaltenen technischen Geräte ergeben, nicht auf diesen abgewälzt werden. Auch wenn mangels eines durch die Anmelderin erbrachten Gegenbeweises, dass die Patentanmeldung nur einmal gesendet wurde, nicht auszuschließen ist, dass tatsächlich dieselbe Patentanmeldung zweimal hintereinander im Dreiminutenabstand eingereicht

worden ist, ergibt sich daraus nicht zwingend, dass zwei rechtswirksame Patentanmeldungen vorliegen. Verfahrenshandlungen wie das Einreichen einer Patentanmeldung sind nämlich grundsätzlich so auszulegen, dass im Zweifel gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage des Erklärenden entspricht. In Kenntnis der doppelten Übermittlung einer Patentanmeldung ist es für das DPMA als Empfänger zugleich offenbar gewesen, dass hierin entweder nur ein Versehen im Sinne einer offenbaren Unrichtigkeit oder eine schlichte Wiederholung – bei Unsicherheit, ob die erste Übermittlung erfolgreich war – liegen konnte. Eine andere Deutung kommt weder vernünftigerweise in Betracht noch gibt es dafür einen Anhalt.

Das DPMA hat dem Antrag des Patentinhabers in einem Einspruchsverfahren auf Akteneinsicht in das vom Einsprechenden übermittelte Formblatt zum

59 BPatG, Beschl. v. 20.11.2018 – 7 W (pat) 20/17.

60 Vgl. BPatG, GRUR 1991, 130.

61 BPatG, Beschl. v. 19.9.2018 – 7 W (pat) 8/18.

Verwendungszweck eines SEPA-Basislastschriftmandats sowie das vorliegende SEPA-Basislastschriftmandat stattgegeben, soweit nicht Informationen in dem aus der Anlage ersichtlichen Umfang (Schwärzungen) von der Einsicht ausgenommen sind. Die Einsprechende hat gegen den Beschluss des DPMA Beschwerde eingelegt. Der 7. Senat<sup>62</sup> gab der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts anheim, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, da die Akteneinsicht in SEPA-Lastschriftmandat-Unterlagen eine grundsätzliche Rechtsfrage betrifft. Nach vorläufiger Sicht des Senats sind zusätzlich zu den bereits vorgenommenen Schwärzungen auf Antrag des Einsprechenden seine Bankdaten vollständig, also einschließlich der dort enthaltenen Angaben zu Bankland, Geldinstitut, Bankleitzahl und Mandatsreferenznummer zu schwärzen, darüber hinaus die Adress- und Verbindungsdaten. Zu den Akten i.S.d. § 31 PatG gehören auch Vorgänge zur Zahlung von Gebühren, dies gilt auch, wenn die den SEPA-Lastschrifteinzug betreffenden Unterlagen nicht unmittelbar in der eigentlichen Patentakte, sondern davon getrennt geführt werden. Bankkontendaten wie Angaben zu Geldinstitut, zum Bankland und zur Bankleitzahl gehören ebenso wie Adress- und Verbindungsdaten des Mandatgebers zu den personenbezogenen Daten i.S.d. § 3 Abs. 1 BDSG. Auch die Mandatsreferenznummer ermöglicht in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikationsnummer die

eindeutige Identifizierbarkeit eines Mandats. Ohne Einwilligung des Betroffenen i.S.d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 2 BDSG, die vorliegend nicht gegeben ist, setzt die Übermittlung dieser Daten an nicht-öffentliche Stellen wie den Patentinhaber gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 BDSG – als hier einer umfassenden Akteneinsicht entgegenstehenden Vorschrift i.S.d. § 31 Abs. 3 PatG – ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung dieser Daten voraus, das nach vorläufiger Auffassung des Senats wohl nicht angenommen werden kann.

Werden Gebühren des Patentamts gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV durch Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats beglichen, so ist nach Ansicht des 7. Senats<sup>63</sup> trotz Angabe eines zu niedrigen Betrages die Zahlung gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV in ausreichender Höhe als bewirkt anzusehen, wenn das Patentamt gleichzeitig zur Einziehung eines darüber hinaus geschuldeten Betrages ermächtigt wird, und wenn sich die Höhe der Kostenschuld aus den sonstigen Angaben eindeutig ergibt. Weder das Patentkostengesetz noch die Patentkostenzahlungsverordnung schreiben vor, dass die Rechtswirksamkeit einer Gebührensatzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV davon abhängt, dass die erforderlichen Angaben zum Verwendungszweck des Mandats unter Verwendung eines bestimmten patentamtlichen Formulars erfolgen müssen.

62 BPatG, Beschl. v. 21.3.2018 – 7 W (pat) 4/17.

63 BPatG, Beschl. v. 13.11.2017 – 7 W (pat) 30/16.

## IV. Einspruchsverfahren

### 1. VERFAHRENSGRUNDSÄTZE

Der 7. Senat<sup>64</sup> stellte fest, dass die Frage, ob ein Übergang der Einsprechendenstellung stattgefunden hat, im Rahmen des Einspruchsverfahrens von der Patentabteilung in der gesetzlich vorgeschriebenen Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern zu entscheiden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die insoweit zu treffende Entscheidung mit der Endentscheidung über den Einspruch oder – etwa bei Bestreiten des Patentinhabers – durch einen gesondert anfechtbaren Zwischenbeschluss getroffen wird. Für die Entscheidung über den Übergang der Einsprechendenstellung durch einen zur Entscheidung über Umschreibungsanträge zuständigen Sachbearbeiter gibt es keine Rechtsgrundlage. Eine Übertragung dieser Entscheidung auf den gehobenen oder mittleren Dienst ist in der Wahrnehmungsverordnung nicht vorgesehen. Einen weiteren wesentlichen Verfahrensmangel sah der 7. Senat in dem Umstand, dass der Antrag fälschlich als Umschreibungsantrag gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG behandelt und beschieden wurde. Beim Wechsel in der Einsprechendenstellung handelt es sich nicht um eine

Umschreibungsangelegenheit, sondern um die Frage der Beteiligtenstellung im Einspruchsverfahren. Der Senat hob den Beschluss des DPMA daher ohne Sachentscheidung auf und verwies die Sache an das DPMA zurück. Für das weitere Verfahren wies der 7. Senat noch darauf hin, dass in der Rechtsprechung ein Wechsel in der Einsprechendenstellung nicht nur bei einer Gesamtrechtsnachfolge, sondern z. B. auch bei vollständiger Übertragung eines abgrenzbaren Geschäftsbereichs anerkannt worden ist.<sup>65</sup> In diesem Zusammenhang wird auch die entsprechende Anwendung der für den Parteiwechsel im Zivilprozess gültigen Vorschrift des § 263 ZPO diskutiert.<sup>66</sup>

Der 12. Senat<sup>67</sup> widerrief ein Patent ohne Sachprüfung, nachdem die Patentinhaberin im Einspruchsbeschwerdeverfahren den vollständigen Widerruf des Patents beantragt hatte. Der Antrag wurde als uneingeschränkte Nichtverteidigung des angegriffenen Patents und damit als eine „Selbstbeschränkung auf Null“ gewertet.

### 2. EINSPRUCHSFRIST

Bei einem Einspruch wurde der Einspruchsschriftsatz nach Aussage eines Patentanwalts von ihm rechtzeitig am letzten Tag der Einspruchsfrist in den Terminbriefkasten des DPMA, Dienststelle Jena, eingeworfen. Der Einspruchsschriftsatz hatte allerdings ein durch die Dienststelle München vergebenes Perforationsdatum mit einem einen Tag später aufweisenden Datum. Der 11. Senat<sup>68</sup> sah den Einspruch als innerhalb der Einspruchsfrist eingelegt an. Ein Eingangsstempel einer Behörde

begründet als öffentliche Urkunde zwar den vollen Beweis der darin bezeugten Tatsache – des Eingangsdatums des Schriftstückes. Ein Beweis der Unrichtigkeit (Gegenbeweis) des Datums der Perforierung war aber von der Einsprechenden und durch die Ermittlungen des Patentamts aufgrund der überzeugenden und wahrheitsgemäßen Aussage des Patentanwalts erbracht worden.

64 BPatG, Beschl. v. 10.7.2018 – 7 W (pat) 10/17.

65 Vgl. BPatGE 42, 225 – Übergang der Einsprechendenstellung.

66 Vgl. Hövelmann, Mitt. 2009, 481; Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 241 m.w.N..

67 BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 12 W (pat) 15/15.

68 BPatG, Beschl. v. 27.11.2017 – 11 W (pat) 43/13.

### 3. ZULÄSSIGKEIT DES EINSPRUCHS

#### a. Zulässigkeit des Einspruchs bejaht

Nach den vom BGH in seiner Rechtsprechung zur Substantiierungspflicht nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG allgemein aufgestellten Erfordernissen genügt eine Einspruchs begründung der formellen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen kann<sup>69</sup>. Der 15. Senat<sup>70</sup> sah einen Einspruch als zulässig an, bei dem die mangelnde erfinderische Tätigkeit mit zwei Druckschriften in knapper Form begründet wurde, da die angezogenen Druckschriften mit jeweils einer und zwei Textseiten überschaubar waren.

#### b. Zulässigkeit des Einspruchs verneint

Der 11. Senat<sup>71</sup> sah einen Einspruch als unzulässig an, da die Einsprechende zum Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in keiner Weise auf die Merkmale des Anspruchs 1 einging, sondern lediglich pauschal auf Textstellen oder Figuren in den Entgegenhaltungen verwies. Damit blieb es dem Patentamt und dem Patentinhaber bzw. dem Patentgericht überlassen, sich den technischen Zusammenhang zwischen den Entgegenhaltungen und dem Gegenstand des angegriffenen Patents selbst zu erschließen. Zum Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit wurde ebenfalls nicht substantiiert vorgetragen, da zu dem von der Einsprechenden als „wunschhafte Vorstellung“ gerügten Merkmal im Anspruch 1 offen blieb, worin die wunschhafte Formulierung bestehen sollte.

### 4. AUSLEGUNG

Mit einem im Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhaltenen Patent für die Steuerung für Fahrmischer mit einer hydraulisch angetriebenen Mischertrommel wurde u.a. beansprucht, dass neben einem Bedienhebel ein Tastenbedienelement vorgesehen ist. Im erteilten Patent wurde anstatt „neben“ der Begriff „zusätzlich zu“ verwendet, wobei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen „neben“ offenbart war. Der 15. Senat<sup>72</sup> führte aus, dass die Ausdrücke „neben“ und „zusätzlich zu“ aus fachmännischer Sicht als Synonym zu werten sind, da in der ursprünglichen Beschreibung offen gehalten war, ob die Begriffe räumlich oder als Aufzählung zu verstehen waren. Mit dieser Auslegung sah der Senat in dem Ausdruck „zusätzlich zu“ keine unzulässige Erweiterung gegenüber dem erteilten Ausdruck.

Der 8. Senat<sup>73</sup> hatte sich in einer Einspruchsbeschwerdesache mit der Auslegung für das Merkmal einer festen Verbindung zwischen einem Schalltransportsystem und einem Siebrahmen zu befassen. Zwischen den Beteiligten war umstritten, ob unter den Gegenstand des Anspruchs 1 nur unmittelbare oder auch mittelbare Verbindungen fallen. Aus der Gesamtoffenbarung des Streitpatents war nicht zu entnehmen, dass das Schalltransportsystem ausschließlich unmittelbar bzw. direkt mit dem Siebrahmen verbunden ist. Das Merkmal war dahingehend weit auszulegen, dass auch Ausgestaltungen mit nur einer mittelbaren Verbindung umfasst waren, zumal im Patentanspruch 1 die über die Verbindung zu übertragenden Kräfte weder genannt noch in ihrer Größe spezifiziert wurden.

69 BGH, Beschl. v. 30.7.2009 – Xa ZB 28/08 – Leistungshalbleiterbauelement.

70 BPatG, Beschl. v. 19.4.2018 – 15 W (pat) 9/17.

71 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 11 W (pat) 1/15.

72 BPatG, Beschl. v. 5.3.2018 – 15 W (pat) 24/16.

73 BPatG, Beschl. v. 5.7.2018 – 8 W (pat) 10/15.

Der 4. Senat entschied<sup>74</sup>, dass auch im Patentnichtigkeitsverfahren ansonsten nicht auflösbare Widersprüche bei der Auslegung der Patentansprüche im Zweifel dadurch zu vermeiden sind, dass die „Anspruchsgeschichte“ des Streitpatents heranzuziehen ist, so wenn ein Ausführungsbeispiel

nur deshalb mit der Auslegung der Patentansprüche nicht in Einklang zu bringen ist, weil dieses in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auf einen noch weit gefassten Patentanspruch 1 zugeschnitten war, der im Verlauf des Erteilungsverfahrens beschränkt wurde.

## 5. PRÜFUNG DER WIDERRUFSGRÜNDE

### a. Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre

Gemäß der BGH-Entscheidung „Klammernahtgerät“<sup>75</sup> stellt sich bei der Prüfung der Ausführbarkeit die Frage, ob die in der Anmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung auszuführen. Nach der BGH-Entscheidung „Dentalgerät“<sup>76</sup> reicht es hierzu aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der 8. Senat<sup>77</sup> sah eine technische Lehre als nicht ausführbar offenbart an, bei der ein Kettenspanner mit einem Spannerarm, der mit einer Kette in Eingriff steht, eine erforderliche Kettenspannung erzeugt. Dazu sollte der Spannerarm linear mit einer Kolben-Zylindereinheit und zusätzlich durch die Rotation eines Zahnrades mit Außenverzahnung verschoben werden. Mangels einer Offenbarung eines Antriebs für das Zahnrad, der insbesondere auch mit der Kolben-Zylindereinheit abgestimmt werden müsste, sah der Senat für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand und unzumutbare Schwierigkeiten, um die technische Lehre mit dem angestrebten Erfolg zu verwirklichen.

In einem Beschluss zur beschränkten Aufrechterhaltung eines Patents führte der 8. Senat<sup>78</sup> aus, dass bei einer beanspruchten Dichtungsplatte für Getriebesteuerplatten der Ausdruck „Labyrinthstruktur“ die

Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents nicht in Frage stellen kann. Die Einsprechende führte aus, dass der Begriff „Labyrinthstruktur“ unklar sei und damit die patentgemäße Getriebesteuerplatte auch nicht ausführbar sei. Mit dem Begriff „Labyrinth“ wurde aber lediglich bildhaft der verschlungene Verlauf der Dichtlinien wiedergegeben, während eine bestimmte Führung von Fluidkanälen zu bestimmten Ventilen bei einer Getriebesteuerplatte hier nicht Gegenstand des Patents war, sondern lediglich besondere Abdichtungselemente, die den Kanälen der Getriebesteuerplatte folgen.

Der 14. Senat<sup>79</sup> führte aus, dass eine Vorrichtung zur Verwirbelung von Wasser mit einer den Wasserstrom teilenden Keramikform aus gebranntem Ton ausführbar offenbart war. Der Fachmann war in der Lage, die anspruchsgemäße Vorrichtung herzustellen und mit dieser Vorrichtung unzweifelhaft eine Verwirbelung von Wasser zu erreichen. Die in den ursprünglichen Unterlagen aufgeführten Vorteile der Erfindung hinsichtlich der Verbesserung der Qualität von Wasser, die größtenteils nicht nachgewiesen werden konnten, spielten für die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung zur Verwirbelung von Wasser keine Rolle.

74 BPatG, Urt. v. 12.4.2018 – 4 Ni 7/17 (EP).

75 BGH, GRUR 2010, 916-918 – Klammernahtgerät.

76 BGH, GRUR 2011, 707-711 – Dentalgerätesatz.

77 BPatG, Beschl. v. 6.9.2018 – 8 W (pat) 9/16.

78 BPatG, Beschl. v. 19.7.2018 – 8 W (pat) 12/15.

79 BPatG, Beschl. v. 1.2.2018 – 14 W (pat) 19/15.

Ein Patent mit der Bezeichnung „Überspannungsschutzeinrichtung auf Funkenstreckenbasis, umfassend mindestens zwei in einem druckdichten Gehäuse befindliche Hauptelektroden“ wurde widerrufen, da die beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart war, dass ein Fachmann sie ausführen konnte. Der 23. Senat<sup>80</sup> führte aus, dass die eine Funktionsbaugruppe betreffenden Merkmale nicht alle gleichzeitig erfüllt werden konnten. Auch aus den Ausführungsbeispielen war für den Fachmann nicht entnehmbar, wie insbesondere das Ende einer Zündhilfselektrode partiell in einen Lichtbogen-Brennraum hineinreichen und sich gleichzeitig außerhalb des Lichtbogen-Brennraums befinden konnte.

Soweit die Klägerinnen in einem Patentnichtigkeitsverfahren die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität mit dem Argument bestritten hatten, dass die Lehre des Anspruchs 1 im Prioritätsdokument nicht über die gesamte beanspruchte Breite ausführbar sei, folgte der 3. Senat<sup>81</sup> dieser Auffassung nicht. Die Klägerinnen hatten geltend gemacht, im Prioritätsdokument sei nur ein einziges Detektionsverfahren offenbart, welches das Vorgehen bei der Geschlechterbestimmung des Fötus beschreibe; es fänden sich aber keine Angaben dazu, wie die weiteren, explizit genannten Detektionsverfahren betreffend den Nachweis einer Präeklampsie (=Schwangerschaftsvergiftung) oder einer chromosomalen Aneuploidie (=numerische Chromosomenaberration, bei der einzelne Chromosomen zusätzlich zum üblichen Chromosomensatz vorhanden sind oder fehlen) durchzuführen seien. Der Senat ging davon aus, dass das Prioritätsdokument nur ein einziges Ausführungsbeispiel enthielt, welches die Geschlechterbestimmung des Fötus betraf, aber dass alle wesentlichen technischen Schritte, die für die Durchführung sämtlicher im Prioritätsdokument genannter Detektionen fötaler Nukleinsäuren in einer maternalen Serum- oder Plasmaprobe erforderlich sind, offenbart waren. Außerdem

bezog das Prioritätsdokument durch die Zitierung von Literaturstellen weitere wichtige technische Informationen aus dem Stand der Technik in seine Offenbarung mit ein. Damit enthielt das Prioritätsdokument so viel an technischer Information, dass der Fachmann unter gleichzeitigem Einsatz seines Fachwissens sämtliche im Prioritätsdokument genannten Detektionsverfahren praktisch verwirklichen kann. Auch war für die Umsetzung der Lehre die Entwicklung neuer Techniken nicht erforderlich. Die nunmehr z.B. für die Bestimmung der Trisomie 21 verfolgten Strategien weichen zwar von der Lehre des Prioritätsdokuments ab; hierbei handelt es sich aber nicht um neue Technologien, sondern lediglich um Modifikationen der im Prioritätsdokument allgemein offenbarten Lehre. Der Anlass, eine solche Veränderung des Verfahrens vorzunehmen, kann nicht in der fehlenden Ausführbarkeit der im Prioritätsdokument offenbarten Technik gesehen werden, sondern ist allein der Tatsache geschuldet, dass die analytische Präzision der ursprünglich offenbarten Lehre noch nicht ausgereift war. Zweifel an der Ausführbarkeit der im Prioritätsdokument offenbarten technischen Lehre lässt auch die zum Teil im Konjunktiv formulierte Beschreibung des Prioritätsdokuments nicht aufkommen. Mit diesem stilistischen Mittel soll nicht der Unsicherheit betreffend die praktische Verwirklichung der darin beschriebenen technischen Lehre Ausdruck verliehen, sondern lediglich signalisiert werden, dass die Entwicklung dieser Lehre noch nicht abgeschlossen und daher nicht in all ihren Ausführungsformen beschrieben ist. Dies steht im Einklang damit, dass Prioritätsdokumente regelmäßig dazu verwendet werden, die Erfindung vorab in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und zu einem solch frühen Zeitpunkt nicht bereits auf bestimmte Ausführungsbeispiele zu beschränken.

80 BPatG, Beschl. v. 16.1.2018 – 23 W (pat) 29/17.

81 BPatG, Urt. v. 24.4.2018 – 3 Ni 68/16 (EP).

### b. Unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands

Mit einem Patent wurde eine Schutzanordnung für die Nadelspitzen von Subkutannadeln beansprucht. Bei intravenös zu setzenden Kathetern wird die Nadel zusammen mit einem Katheter in die Vene eingeführt und beim Herausziehen der Nadel verbleibt der Katheter im Patienten. Mit der Schutzvorrichtung sollte das spitze Nadelende beim Lösen der Nadel vom Katheter und Herausziehen der Nadel von der Schutzanordnung abgedeckt werden. In den ursprünglichen Unterlagen wurde dazu ein Kopplungsmechanismus offenbart, dessen Vorsprung ausschließlich in eine Ausnehmung in der Innenseite des Katheters (inner recess) eingreift. Der 4. Senat<sup>82</sup> sah in der beanspruchten Ausnehmung (recess) ohne das vorangestellte Adjektiv „inner“ eine unzulässige Änderung des Gegenstands des Streitpatents, da damit auch eine Ausnehmung auf der Außenseite des Katheters mit umfasst war. Diese unzulässige Verallgemeinerung und Erweiterung des Inhalts der Anmeldung war den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung zu entnehmen, sondern als weitergehende Erkenntnis

zu werten, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre nicht gelangen konnte.<sup>83</sup>

In einer weiteren Entscheidung nahm der 4. Senat<sup>84</sup> eine unzulässige Erweiterung des erteilten Patentanspruchs gegenüber der ursprünglichen Anmeldung bei einer Transportiereinrichtung von Gefäßen an. Zwar ging sowohl aus der Offenlegungs- als auch aus der Patentschrift hervor, dass Riemen paarweise gegenüberliegend angeordnet sind. Allerdings war in beiden Schriften ausschließlich offenbart, dass die wenigstens zwei mit Abstand gegenüberliegenden Riemen zwingend in einer Umlaufebene angeordnet waren. Durch die ausschließlich in dieser Kombination vorliegenden Angabe von gegenüberliegenden und in einer Umlaufebene liegenden Riemen kann der Fachmann auch nur von dieser Anordnung ausgehen, die diesbezüglich in einem engen funktionalen und untrennbaren Zusammenhang steht. Eine davon abweichende Variante der Anordnung der Riemen in unterschiedlichen Umlaufebenen wie sie in Anspruch 1 nach Hauptantrag mangels der Angabe, dass sich die zwei Riemen in einer Umlaufebene gegenüberliegen, nunmehr



82 BPatG, Urt. v. 27.2.2018 – 4 Ni 47/16 (EP).

83 BGH, GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie.

84 BPatG, Urt. v. 19.6.2018 – 4 Ni 34/17 (EP).



beansprucht wurde, erachtete der Senat in der ursprünglichen Offenbarung für nicht erkennbar. Für diese Auffassung sprach auch insbesondere, dass die Forderung nach einer gemeinsamen Umlaufebene erstmals im Unteranspruch 3 nach Hauptantrag beansprucht wurde, was die Annahme, die vorhergehenden Ansprüche gingen von unterschiedlichen Umlaufebenen aus, stützte. Somit lag mit der geltenden Anspruchsfassung – trotz Hinzunahme eines weiten Merkmals zum erteilten Anspruch – eine nicht zulässige Zwischenverallgemeinerung vor.<sup>85</sup>

Der 8. Senat<sup>86</sup> sah in dem Weglassen von Merkmalen der in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten allgemeinsten Lehre eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung. Bei einem Verfahren zur Steuerung eines Düngerstreuers wurde u.a. für eine Grobsteuerung ein Satelliten gestütztes Positionsbestimmungssystem mit „digitalisierter Karte, die die Feldgrenzen und Höhenlinien berücksichtigt“ eingesetzt. Die Berücksichtigung von Höhenlinien war sowohl im ursprünglichen Anspruch 1 als auch in der Beschreibung als unabdingbarer Teil der digitalisierten Karte unmittelbar und eindeutig beschrieben. Da die ursprüngliche Offenbarung derart eng abgefasst war, führte das Weglassen dieses Merkmals zu einer unzulässigen Erweiterung.

Mit einer Patentanmeldung für einen Gaslaseroszillator, bei dem an einer Entladeröhre Strom in Stufen mit einem bestimmten Stufenzeitintervall  $\Delta t$  angelegt wird, waren die Angaben zu dem Intervall widersprüchlich. Der Fachmann konnte anhand der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht entscheiden, ob eine stufenweise Erhöhung mit einem Intervall von 10  $\mu\text{s}$  oder mit mehr als 0,1s zur Erfindung gehörte. Das beanspruchte Intervall von 1  $\mu\text{s}$  bis 10  $\mu\text{s}$  war daher in den ursprünglichen

Unterlagen nicht offenbart und der Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert, so der 23. Senat<sup>87</sup>.

Der 6. Senat<sup>88</sup> entschied, dass die Verallgemeinerung der ursprünglich in der Anmeldung offenbarten Formulierung „physikalischer Downlink-Kanal“ auf „Downlink-Kanal“ in dem erteilten Patentanspruch nicht zulässig ist, denn die Verallgemeinerung umfasst Varianten (logischer Downlink-Kanal, Transport-Downlink-Kanal), die vom Fachmann als nicht zur Erfindung gehörend angesehen werden. Dem von der Beklagten erhobenen Einwand, die vorliegende Verallgemeinerung sei im Hinblick auf die der Entscheidung „Kommunikationskanal“ des BGH<sup>89</sup> zugrunde liegenden Grundsätze zulässig, folgte der 6. Senat nicht. Denn der im Abs. [0085] der Streitpatentschrift beschriebene physikalische Downlink-Kanal könnte zwar auf den ersten oberflächlichen Blick als Ausgestaltung eines Downlink-Kanals aufgefasst werden. Jedoch ist der allgemeine Downlink-Kanal zur gemeinsamen Übertragung von Senderressourcen und TPC-Befehlen der ursprünglichen Anmeldung in dieser Allgemeinheit gerade nicht als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar. Vielmehr ist der gemeinsame physikalische Downlink-Kanal eine Voraussetzung zur Lösung des genannten Problems.<sup>90</sup> Der weitere Einwand der Beklagten, der Satz „For example, an allocation/scheduling channel could carry TPC commands“, offenbare einen allgemeinen Kanal zur gemeinsamen Übertragung, geht nach Ansicht des 6. Senats ebenfalls ins Leere, da es sich dabei entweder um ein unabsichtliches Auslassen oder um ein sprachliches Mittel mit dem Ziel, das Adjektiv „physical“ nicht zu oft zu wiederholen, handelt.

Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens war ein Streitpatent, das einen flexiblen, expandierbaren Stent zur Implantation in einem lebenden Körper

85 BGH, Beschl. v. 11.9.2001 X ZB 18/00 – Drehmomentübertragungsvorrichtung.

86 BPatG, Beschl. v. 29.5.2018 – 8 W (pat) 11/15.

87 BPatG, Beschl. v. 8.5.2018 – 23 W (pat) 45/17.

88 BPatG, Urt. v. 13.12.2017 – 6 Ni 19/16 (EP) verb. mit 6 Ni 20/16 (EP), 6 Ni 21/17, 6 Ni 31/16.

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

90 Vgl. BGH, Urt. v. 7.11.2017 – X ZR 63/15 – Digitales Buch.

betrif. Der auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung sowie auf eine Schutzbereichserweiterung des Patents gestützte Nichtigkeitsantrag führte nach Ansicht des 4. Senats<sup>91</sup> teilweise zum Erfolg, da das im Beschränkungsverfahren vor dem DPMA hinzugefügte Merkmal D' „wobei die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben“ des Patentanspruchs 1 weder in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als erfindungsgemäß offenbart noch vom Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten B1-Fassung umfasst war und insoweit als andere technische Lehre („aliud“)<sup>92</sup> zur Nichtigklärung des Anspruchs führte. Die Ursprungsanmeldung beschrieb keine Überschneidungen bzw. Überdeckungen der ersten und zweiten Mäandermuster über vollständige Schlaufen, sondern lediglich über gerade gemeinsame Abschnitte, die allenfalls Teil (ein Schenkel) einer Schlaufe sind. Eine vollständige Überdeckung von Schlaufen der ersten und zweiten Mäandermuster konnte deshalb nicht mehr als erfindungsgemäß angesehen werden. Es bedurfte keiner weiteren Erörterung, ob die in der Rechtsprechung des BGH offen gelassene Frage,<sup>93</sup> ob ein „Aliud“ stets zwingend eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs indiziert, zu bejahen ist, da vorliegend unzweifelhaft die geänderte Lehre einen anderen und nicht nur einen engeren Schutzbereich eröffnete, was zwischen den Parteien auch nicht in Streit stand.

### c. Widerrechtliche Entnahme

Der 11. Senat<sup>94</sup> hob den Beschluss einer Patentabteilung über den Widerruf eines Patents wegen widerrechtlicher Entnahme auf und erklärte das Einspruchsverfahren für erledigt. Der Senat sah es als erwiesen an, dass die Patentanmeldung mit Einwilligung des Einsprechenden im Namen des Beschwerdeführers und Patentanmelders mit Angabe des Patentanmelders als alleinigen Erfinders und mit Nichtnennung des Erfinders erfolgt war. Da der Patentinhaber aber allenfalls Miterfinder war, entsprach die Erfinderbenennung ersichtlich nicht der Wahrheit. Die Erfinderbenennung stellt jedoch keine materiell-rechtliche Voraussetzung einer rechtswirksamen Patentanmeldung dar (vgl. §§ 34, 35 PatG). Die Erfinderbenennung kann nachgereicht werden; die Richtigkeit der Angaben wird vom Patentamt aber nicht geprüft (§ 37 PatG). Bei der fehlerhaften Erfinderbenennung durch den Beschwerdeführer handelt es sich zwar möglicherweise um eine unberechtigte Inanspruchnahme des Rechts an der Erfindung. Sie reicht aber nicht aus, um den Widerruf des Patents wegen widerrechtlicher Entnahme auszusprechen. Denn eine solche deklaratorische unberechtigte Inanspruchnahme ist reversibel und hätte jederzeit geändert werden können. Da ein Widerruf des Patents nicht erforderlich ist, um die Erfinderbenennung zu korrigieren, konnte auch die fehlerhafte Erfinderbenennung nicht den Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme begründen.

<sup>91</sup> BPatG, Urt. v. 8.5.2018 – 4 Ni 63/16 (EP).

<sup>92</sup> Vgl. BGH, GRUR 2011, 40 – Winkelmessrichtung; GRUR 2011, 1003 – Integriationselement.

<sup>93</sup> Vgl. BGH, GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul.

<sup>94</sup> BPatG, Beschl. v. 25.6.2018 – 11 W (pat) 3/17.

## V. Beschwerdeverfahren

### 1. GEBÜHRENFRAGEN

Gemäß der BGH-Entscheidung „Mehrschichtlager“<sup>95</sup> hat der 9. Senat<sup>96</sup> eine Beschwerde, bei der zwei Beschwerdeführerinnen, die nur eine Beschwerdegebühr gezahlt hatten, die keinem der

Beschwerdeführerinnen zugeordnet werden konnte, als von der im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle aufgeführten Beschwerdeführerin als wirksam erhoben angesehen.

### 2. ZURÜCKVERWEISUNG

Der 23. Senat<sup>97</sup> sprach in einem Beschwerdeverfahren eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG aus, da der geltende Anspruch 1 des Hilfsantrags gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1, der dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrunde lag, durch die Aufnahme weiterer Merkmale, auch aus der Beschreibung, deutlich eingeschränkt worden war. Insbesondere wurde die beanspruchte Anordnung zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen im Inneren eines Fahrzeugs, dadurch eingeschränkt, dass sie nunmehr für das Abarbeiten von Einkaufslisten

unter Zuhilfenahme eines Navigationssystems, das Zielorte in Abhängigkeit von den noch fehlenden, nicht eingekauften Gegenständen angibt, ausgebildet war. Zu diesem veränderten Sachverhalt war von der Prüfungsstelle keine Recherche durchgeführt worden. Diese notwendig gewordene Recherche ist von der vorgesehenen Behörde, dem DPMA, durchzuführen. Es wurde deshalb als nicht bedeutend erachtet, dass für den Hilfsantrag noch keine weiteren Ansprüche formuliert, und auch die Beschreibung und die Bezugszeichenliste noch nicht an den derzeit geltenden Anspruch 1 des Hilfsantrags angepasst waren.



95 BGH, GRUR 2017, 1286 – Mehrschichtlager.

96 BPatG, Beschl. v. 13.12.2017 – 9 W (pat) 13/15; siehe auch BPatG, Beschl. v. 9.1.2018 – 23 W 29/16.

97 BPatG, Beschl. v. 11.9.2018 – 23 W (pat) 31/17.

## VI. Nichtigkeitsverfahren

### 1. ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE

Der 2. Senat<sup>98</sup> entschied, dass das Rechtsschutzbedürfnis des Nichtigkeitsklägers, der nach Erlöschen des Patents durch Ablauf der Schutzdauer das Nichtigkeitsverfahren nicht sogleich für erledigt erklärt, sondern vorerst mit dem Ziel fortsetzt, das Patent auch für die Vergangenheit zu vernichten, nicht verneint werden kann, solange der Nichtigkeitsbeklagte auf eine Aufforderung zu erklären, ob noch Rechte aus dem Patent für die Vergangenheit gegen den Kläger geltend gemacht werden sollen, schweigt.

Der 4. Senat<sup>99</sup> entschied, dass der Beitritt einer weiteren Nebenintervenientin auf Klägerseite nach erfolgter Urteilsverkündung, der nicht zum Zwecke der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung erfolgt ist, zulässig ist, da nach § 66 Abs. 2 ZPO die Nebenintervention in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung erfolgen kann, insbesondere auch wie vorliegend nach Schluss der

mündlichen Verhandlung gemäß §§ 136 Abs. 4, 296a ZPO, wenn auch insoweit der Beitritt keine Interventionswirkung nach §§ 67, 68 ZPO entfaltet und die Beitretende auch nicht als Beteiligte im Urteilsrubrum aufgeführt wird.

Weder die Eigenschaft der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch das Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit betreffend den Bestand von Schutzrechten gebieten nach Ansicht des 2. Senats<sup>100</sup> für das Patentnichtigkeitsverfahren eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der materiellen und subjektiven Rechtskraft (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 323, 325 ZPO). Die Rechtskraft einer die Nichtigkeitsklage abweisenden Entscheidung steht daher einer erneuten auf dieselben Klagegründe gestützten Klage, die von am Verfahren nicht Beteiligten erhoben wird, nicht entgegen.

### 2. NICHTIGKEITSGRÜNDE

Soweit die Beklagte in einem Patentnichtigkeitsverfahren einen Hilfsantrag 1 eingereicht hatte, der sich vom Hauptantrag, nämlich die Klage abzuweisen, nur durch den Austausch der Seite 3 der Streitpatentschrift unter Streichung von Abs. [0019] unterschied, erachtete der 6. Senat<sup>101</sup> den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit, der gegenüber der erteilten Fassung bestand, durch den Hilfsantrag als nicht beseitigt. Nach Art. II § 6 Abs. 3 Satz 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPÜ ist der Patentinhaber befugt, das Patent „durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken“. Der Wortlaut des Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPÜ unterscheidet sich

dabei von der Regelung für das Einspruchsverfahren in Art. 101 Abs. 3 EPÜ, der zufolge über den Einspruch „unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen“ zu entscheiden ist: Während die letztgenannte Regelung jegliche Änderung zulässt (vgl. Regel 80 der Ausführungsordnung zum EPÜ), ist eine Änderung im Nichtigkeitsverfahren schon nach dem Wortlaut des Art. 138 Abs. 3 EPÜ auf eine Änderung der Patentansprüche beschränkt. Damit stimmt Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPÜ mit der Regelung für das Beschränkungsverfahren in Art. 105a Abs. 1 Satz 1 EPÜ überein; dementsprechend sind die Voraussetzungen des

<sup>98</sup> BPatG, Urt. v. 20.2.2018 – 2 Ni 18/16 (EP).

<sup>99</sup> BPatG, Urt. v. 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

<sup>100</sup> BPatG, Urt. v. 1.2.2018 – 2 Ni 6/16 (EP) verb. m. 2 Ni 48/16 (EP).

<sup>101</sup> BPatG, Urt. v. 14.4.2018 – 6 Ni 42/16 (EP), verbunden mit 6 Ni 43/16 (EP) und 6 Ni 44/16 (EP).

Art. 105a entsprechend heranzuziehen.<sup>102</sup> Nach Regel 92 Abs. 2 Buchst. d) der Ausführungsordnung zum EPÜ setzt der zulässige Beschränkungsantrag eine „vollständige Fassung der geänderten Patentansprüche“ voraus, wobei aus dem Zusatz „und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeichnungen in der geänderten Fassung“ zwingend folgt, dass eine Beschreibungsänderung zwar hinzugefügt werden kann, allerdings nur, soweit sie durch die Änderungen der Patentansprüche veranlasst ist, aber alleine für einen wirksamen Beschränkungsantrag nicht ausreicht. Da infolgedessen der Beurteilung der beschränkten Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsantrag 1 weiterhin die Beschreibung in der erteilten Fassung zugrunde zu legen ist, dieser sich aber als nicht patentfähig erweist, schied eine zulässige beschränkte Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsantrag 1 schon aus diesem Grund aus.

Soweit der Patentinhaber das Streitpatent mit einem Hilfsantrag II beschränkt verteidigte, verneinte der 7. Senat<sup>103</sup> die Zulässigkeit dieser Beschränkung, obwohl die Klägerin diese nicht angegriffen hatte. Zwar nahm der Senat an, dass ein Vormontage-Gehäuse mit becherförmigem Abschnitt und elastisch verformbaren Flügeln samt hakenförmigen Enden für den Fachmann den Anmeldungsunterlagen ohne weiteres als zur Erfindung einer Befestigungsvorrichtung für wandhängende Objekte gehörig zu entnehmen ist. Er stellte jedoch gleichzeitig fest, dass ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt werden kann, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen.<sup>104</sup> Durch die Verteidigung sah der Senat die Patentansprüche 4 und 5 mit ihrem Rückbezug auf den geänderten Patentanspruch 1 als unklar an. Nach der in Anspruch 4 vorgesehenen Ausgestaltung wird der Kontakt zu dem Objekt durch die Hülse hergestellt, die dafür einstückig von ihr

ausgehende verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden aufweist und dabei als Vormontagemittel dient. Bereits aus der erteilten Fassung des Streitpatents war für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, welche Funktion neben der so ausgestalteten Hülse dem Vormontage-Gehäuse zukommen soll. Diese Frage stellte sich gleichermaßen im Hinblick auf Patentanspruch 4 mit Rückbezug auf den gemäß Hilfsantrag II beschränkten Patentanspruch 1, wo ebenso ein Vormontage-Gehäuse vorgesehen ist. Eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs kam jedoch insoweit nicht in Betracht, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war. Allerdings entstand durch den Rückbezug auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II in jedem Fall eine weitere Unklarheit, weil dort das Vormontage-Gehäuse nunmehr ausdrücklich auch einen becherförmigen Abschnitt und elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden aufweist. Diese Elemente sollen zur Aufnahme der Hülse bzw. der Befestigung der Flügel in dem Loch dienen, was jedoch bei der in Patentanspruch 4 vorgesehenen Ausgestaltung, bei der von der Hülse selbst elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden ausgehen, keinen Sinn ergibt.

Ein Nichtigkeitsverfahren betraf eine Zigarettenpackung mit u.a. einem Haupt-, zwei Seitenflügeln, Endlaschen und einer Zarge, die einstückig gebildet werden kann und von einem flexiblen Sperrblatt umhüllt war, das verklebt oder abgedichtet werden kann. Der 4. Senat<sup>105</sup> stellte fest, dass die durch das beschränkende Merkmal, wonach alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise überliegen müssen, begründete unzulässige Erweiterung nicht zur Nichtigerklärung des Streitpatents führt, weil sich dieses jedenfalls in der im Urteilstenor wiedergegebenen Fassung auch ohne Berücksichtigung des beschränkenden Merkmals als patentfähig

<sup>102</sup> Vgl. *Benkard/Rogge/Scharen*, EPÜ, 2. Aufl., Art. 138 Rn. 45 a. E.

<sup>103</sup> *BPatG*, Urt. v. 7.12.2017 – 7 Ni 15/16.

<sup>104</sup> Vgl. *BGH*, GRUR 2016, 361, 363 – Fugenband.

<sup>105</sup> *BPatG*, Urt. v. 17.4.2018 – 4 Ni 10/17 (EP).



erweist. Der Senat führte aus, dass der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands ist und die in der Rechtsprechung<sup>106</sup> geforderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals erfordert. Dies ist losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt ist. Dabei spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des

Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlichen Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen. Es erscheint aus Gründen der Rechtssicherheit sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen. Der Senat führte darüber hinaus in der vorliegenden Entscheidung seine Rechtsprechung zum sog. „Prioritätsdisclaimer“<sup>107</sup> weiter. Er sah es als folgerichtig an, dass in dem Fall bei gebotener modifizierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, die die Prioritätsfrage einschließt, auch die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, die die Merkmale des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und insoweit prioritätsbegründend ist.

Der 4. Senat<sup>108</sup> stellte in einem anderen Nichtigkeitsverfahren fest, dass die Verteidigung des Streitpatents mit Patentansprüchen im Wege des Kategoriewechsels von einem Herstellungsverfahren zu einem hergestellten Erzeugnis auch im Hinblick auf § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG jedenfalls dann unzulässig ist, wenn das Erzeugnis sich im Vergleich zum Herstellungsverfahren nur als Zwischenprodukt erweist.

### 3. GEBÜHRENFragen

Der 5. Senat<sup>109</sup> entschied, dass für die von zwei Klägerinnen gemeinsam erhobene Patentrechtlichkeitsklage, die von einem gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit demselben Klageantrag und denselben Nichtigkeitsgründen eingereicht worden war, ausnahmsweise nur ein Klagegebühr zu entrichten ist. An einer früheren Senatsentscheidung, wonach bei gemeinsamer Klageerhebung mehrerer

rechtlich selbständiger Klageparteien in einem solchen Fall jede Klagepartei eine gesonderte Gebühr zu zahlen habe, hielt der Senat ausdrücklich nicht mehr fest.<sup>110</sup> Eine gesonderte Klagegebühr ist auch nicht im Lauf des Verfahrens dadurch fällig geworden, dass sich ein zusätzlicher Patentanwalt für eine der Klägerinnen bestellt hatte. Dies diente nur dem Zweck der arbeitsteiligen Bearbeitung.

<sup>106</sup> Vgl. *BGH*, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung.

<sup>107</sup> Vgl. *BPatG*, GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor.

<sup>108</sup> *BPatG*, Urt. v. 12.4.2018 – 4 Ni 7/17 (EP).

<sup>109</sup> *BPatG*, Urt. v. 7.3.2018 – 5 Ni 17/16 (EP), hinzuverbunden 5 Ni 18/16 (EP) und 5 Ni 19/16 (EP).

<sup>110</sup> *BPatG*, Beschl. v. 20.9.2012 – 5 Ni 58/11 (EP).

#### 4. SONSTIGES

##### a. Akteneinsicht

Der Umstand, dass die Akteneinsicht im zivilrechtlichen Verletzungsverfahren Dritten nach § 299 Abs. 2 ZPO mangels eines rechtlichen Interesses nicht oder nur eingeschränkt gestattet worden ist, indiziert nach Ansicht des 4. Senats<sup>111</sup> für das parallele Patentnichtigkeitsverfahren nicht ohne weiteres die Annahme eines Geheimhaltungsinteresses nach § 99 Abs. 3 Satz 2 PatG. Vielmehr hat der Antragsgegner im Einzelfall substantiiert darzulegen, aus welchen Gründen sich das berechnete Interesse an einer Geheimhaltung ergibt. Hierzu genügt nicht die pauschale Begründung, mit der im Verletzungsprozess angegriffenen und dort technisch näher erläuterten Ausführungsform würden einem Mitbewerber untrennbar verbundene Ausführungen zum Schutzzumfang des Streitpatents offenbart.<sup>112</sup>

##### b. Verspätung, Vertagung

Der 6. Senat<sup>113</sup> entschied, dass die von der Beklagten erst nach Ablauf der im qualifizierten Hinweis gesetzten und mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung verlängerten (letzten) Stellungnahmefrist eingereichten, in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge nach § 83 Abs. 4 PatG als verspätet zurückzuweisen sind. Soweit die Beklagte die Dauer der Stellungnahmefristen von jeweils etwas mehr als einem Monat als Verletzung des rechtlichen Gehörs beanstandet hatte, änderte dies nichts an der Fristversäumnis. Denn soweit das Verfahrensrecht überhaupt Mindestfristen für Stellungnahmen vorsieht (vgl. z. B. § 82 Abs. 3 PatG, §§ 132, 217, 274 Abs. 3 ZPO), belaufen sich diese in der Regel auf ein bis zwei Wochen und höchstens auf einen Monat. Die im Hinweis gesetzten Fristen haben die gesetzlichen Mindestfristen deutlich überstiegen und sind daher nicht zu kurz gewählt. Hinzu kommt, dass die Beklagte die verspätete Vorlegung der Hilfsanträge

auch nicht hinreichend entschuldigt und glaubhaft gemacht hatte. Ihr mündlicher Vortrag dazu, die Vorlage erfolgte als Reaktion auf die pauschale Mitteilung des Senats zu Beginn der mündlichen Verhandlung, wonach dieser, anders als noch im qualifizierten Hinweis geäußert, die Druckschrift D6 nunmehr doch für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit als relevant erachte, reichte nach Ansicht des 6. Senats nicht aus. Die Parteien sind grundsätzlich gehalten, sich vollständig zu allen verfahrensrelevanten Tatsachen zu erklären (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Druckschrift D6 war seitens der Klägerin bereits im Juni 2017 in das Verfahren eingeführt worden. Ab diesem Zeitpunkt bestand daher die Verpflichtung der Beklagten, u. a. mitzuteilen, wie sie auf diese Druckschrift für den Fall reagiert, dass der Senat dem Klägervortrag folgen sollte. Dass der Senat im qualifizierten Hinweis noch die Auffassung vertreten hatte, die D6 zeige ein gewisses Merkmal nicht, hatte die Beklagte nicht von ihrer Verpflichtung entbunden. Beim qualifizierten Hinweis handelt es sich nur um eine vorläufige Auffassung des Senats, deren Mitteilung dazu dient, gerade diese Auffassung in der mündlichen Verhandlung zur Diskussion zu stellen. Die Beklagte musste auch damit rechnen, dass die Klägerin der vorläufigen Auffassung des Senats nochmals entgegentritt. Die Berücksichtigung einer beschränkten Verteidigung mit den Hilfsanträgen hätte zudem eine Vertagung erforderlich gemacht, da die quasi „bausatzartig“ verschiedenen Stellen der Beschreibung entnommenen Merkmalskombinationen der beiden Hilfsanträge weder in einem der erteilten oder zuletzt geltenden Unteransprüche noch in einem der früheren vor dem 1. Nichtigkeitssenat oder dem BGH gestellten Hilfsanträgen enthalten waren und somit eine neue Recherche erfordert

111 BPatG, Beschl. v. 28.2.2018 – 4 ZA (pat) 59/17 zu 4 Ni 79/17 (EP).

112 Vgl. hierzu BGH, GRUR 2008, 633 – Akteneinsicht XIX.

113 BPatG, Urt. v. 7.3.2018 – 6 Ni 69/16 (EP).

hätten. Mit einer bloßen Schriftsatzfrist hätte dem nicht Rechnung getragen werden können.<sup>114</sup>

In einem Patentnichtigkeitsverfahren hatte die Beklagte innerhalb der mit dem qualifizierten Hinweis gesetzten Frist, die nochmals verlängert worden war, eine sachliche Stellungnahme abgegeben und die Hilfsanträge 1 bis 7b eingereicht. Soweit sie die weiteren Hilfsanträge 8a und 8b drei Monate nach Fristablauf und in der mündlichen Verhandlung einen Hilfsantrag 7b<sup>1</sup> eingereicht sowie einige Umformulierungen angebracht hatte, erachtete der 4. Senat<sup>115</sup> diese Hilfsanträge als nicht verspätet. Selbst wenn eine genügende Entschuldigung für die Nachreichung nicht vorliegt, wäre eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nach § 227 Abs. 1 ZPO nicht erforderlich gewesen. Die Ansprüche der Hilfsanträge 8a und 8b enthielten keine grundlegenden Änderungen, sodass sie ohne weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden konnten. Der Übergang von einem Vorrichtungs- auf einen Verwendungsanspruch, der den bereits in den früheren Antragsfassungen enthaltenen und schriftsätzlich diskutierten Zweck einer „Mikrodermabrasion“ enthält, stellt kein komplexes neues Vorbringen dar, das eine sachgerechte Vorbereitung oder Durchführung des Termins unmöglich gemacht oder so erschwert, dass nur mit unverhältnismäßigem Aufwand in der mündlichen Verhandlung eine Klärung möglich war.<sup>116</sup> Zudem wurde der Schriftsatz der Beklagten mit den Hilfsanträgen 8a und 8b der Klägerin über eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zugestellt, sodass eine sachliche Vorbereitung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen möglich war. Im Hinblick auf den in der

mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag 7b<sup>1</sup> hat die Klägerin selbst eingeräumt, dass dieser aus zahlreichen unzulässigen Teilmerkmalen besteht, wie sie in den bisherigen Schriftsätzen und im Lauf der mündlichen Verhandlung bereits angesprochen worden waren. Die Klägerin hatte insbesondere nicht substantiiert dargelegt, in welcher Hinsicht eine weitergehende Recherche erforderlich gewesen wäre, die eine Vertagung der mündlichen Verhandlung bedingt hätte.

In einem weiteren Patentnichtigkeitsverfahren wies der 4. Senat<sup>117</sup> die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1a und 1b als verspätet zurück. Der Senat hatte im qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG zur fehlenden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit, die seiner Auffassung nach gegeben waren, eingehend ausgeführt und zugleich darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die dort genannte Rechtsprechung des BGH eine Veranlassung zur sachlichen Überprüfung angegriffener abhängiger Unteransprüche erst dann besteht, wenn die Beklagte ihre Rechtsverteidigung erkennbar hierauf richtet und diese isoliert verteidigt. Die Beklagte hatte dennoch weder innerhalb der den Parteien vom Senat zur Ergänzung des Vorbringens und zur Stellung sachdienlicher Anträge bis zur gesetzten Frist noch innerhalb der weiteren zur Erwidern auf die Stellungnahme der jeweiligen Gegenpartei gesetzten Frist mit der in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten Beschränkung reagiert. Es war auch kein Grund dafür ersichtlich, warum sie erst in der mündlichen Verhandlung die Hilfsanträge 1a und 1b im Austausch zu dem ursprünglich eingereichten

114 In zwei weiteren Entscheidungen des 6. Senats wird ebenfalls die Thematik der verspäteten Einreichung von Hilfsanträgen ausführlich thematisiert: *BPatG*, Urt. v. 3.5.2018 – 6 Ni 54/16 (EP) und *BPatG*, Urt. v. 16.5.2018 – 6 Ni 66/16 (EP). In beiden Entscheidungen wird ausgeführt, dass sich die Klägerin jeweils auf die Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsanträgen, die geänderte Merkmale aus der Beschreibung enthielten, nicht einstellen musste. Da es gerade das Bestreben der Beklagten ist, sich mit dem Hilfsantrag von dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die Klägerin allein anhand des vorhandenen Standes der Technik eine abschließende Bewertung der Schutzzfähigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt. Vielmehr wäre der Klägerin insbesondere dazu Gelegenheit zu geben gewesen, hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit der neuen Anspruchsfassung eine neue Recherche durchführen zu können.

115 *BPatG*, Urt. v. 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

116 Vgl. *BPatG*, Mitt. 2013, 352, 353 – Dichtungsring.

117 *BPatG*, Urt. v. 16.1.2018 – 4 Ni 36/16 (EP), verb. mit 4 Ni 40/16 (EP), 4 Ni 43/16 (EP), 4 Ni 44/16 (EP).



Hilfsantrag 1 gestellt hatte. Sie ist insoweit ihrer Prozessförderungspflicht zum rechtzeitigen Vorbringen weiterer Verteidigungsmittel ohne Entschuldigung nicht nachgekommen. Die Hilfsanträge 1a und 1b stellten auch keine Reaktion auf neues schriftsätzliches Vorbringen der Klagepartei dar. Zudem hätte eine Berücksichtigung der neuen Hilfsanträge 1a und 1b, die ein neues Verteidigungsmittel darstellten, eine Vertagung der laufenden mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht. Durch die Aufnahme eines weiteren Merkmals in die Ansprüche der Hilfsanträge 1a und 1b stellten sich wegen der damit verbundenen wesentlichen Änderung der bis dahin nach Hauptantrag und nach den mit den früher eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 3 verteidigten Lehre komplexe Fragen zur Bedeutung der Zulässigkeit eines derartigen Anspruchs. Es bedurfte nach Auffassung des Senats keiner näheren Erörterung der Möglichkeit eines zur Vermeidung einer Vertagung zu gewährenden Schriftsatznachlasses nach § 283 ZPO – wie von der Klägerin beantragt – unter gleichzeitiger Bestimmung eines Verkündungstermins. Denn losgelöst von dem Ergebnis des danach nur möglichen einseitigen Vorbringens der Klagepartei, hätte ein solches Vorgehen die gebotene Erörterung der bei Zulassung der Hilfsanträge 1a und 1b geänderten Anspruchsfassungen in einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht ersetzen können.<sup>118</sup>


### c. Zwangslizenz

Die Unternehmen eines französischen Arzneimittelherstellers hatten beim Bundespatentgericht Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz erhoben und zugleich beantragt, ihnen im Wege der einstweiligen Verfügung vorläufig zu gestatten, dass sie

ihr – unter den Schutzbereich des Patents fallendes – Medikament Praluent® mit dem Wirkstoff Alirocumab zur Behandlung von Hypercholesterinämie in der Bundesrepublik Deutschland weiter vertreiben dürfen. Der 3. Senat<sup>119</sup> hat den Antrag auf vorläufige gerichtliche Anordnung einer Benutzungserlaubnis an dem europäischen Patent eines US-amerikanischen Pharmaunternehmens zurückgewiesen, das mehrere Unternehmen aus dem Patent beim Landgericht Düsseldorf verklagt hatte. Nach Ansicht des 3. Senats lagen die Voraussetzungen einer vorläufigen Benutzungserlaubnis nicht vor. Erstens hatten sich die Antragstellerinnen nicht, wie vom Gesetz gefordert, innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor Erhebung der Zwangslizenzklage ausreichend bemüht, von der Antragsgegnerin die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung des Patents zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen benutzen zu dürfen. Ein kurz gefasstes Angebot der Antragstellerin zum Abschluss eines Lizenzvertrags gute drei Wochen vor Einreichung der Zwangslizenzklage erachtete der Senat nicht für ausreichend. Zweitens hatten die Antragstellerinnen nicht hinreichend glaubhaft gemacht, dass ein öffentliches Interesse an der weiteren freien Verfügbarkeit ihres Arzneimittels Praluent® besteht, welches die beantragte vorläufige Benutzungserlaubnis rechtfertigen könnte. Das öffentliche Interesse bestehe gerade dann nicht, wenn den Patienten andere, im Wesentlichen gleichwertige Medikamente zur Verfügung stehen. Es hätte von den Antragstellerinnen daher dargelegt und glaubhaft gemacht werden müssen, dass andere auf dem Markt befindliche Präparate die therapeutischen Eigenschaften von Praluent® nicht oder nicht in gleichen Maßen besitzen.

118 Vgl. BPatG, Urt. v. 15.1.2013 – 4 Ni 13/11 – Dichtungsring; Urt. 28.2.2012 – 3 Ni 16/10 (EU); Urt. v. 16.10.2012 – 3 Ni 11/11 (EP); Urt. v. 12.11.2013 – 4 Ni 53/11 (EP) – Abdeckung für eine Kühlhandelswagenlagereinheit.

119 BPatG, Urt. v. 6.9.2018 – 3 LiQ 1/18 (EP).



# Gebrauchs- musterrecht

## I. Gebrauchsmusterabzweigung

Der 35. Senat<sup>1</sup> stellte fest, dass in Fällen der Gebrauchsmusterabzweigung auch eine für die Stammanmeldung beanspruchte Priorität nach § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG erhalten bleibt. Es handelt sich insoweit um eine kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolge, die z. B. eine nochmalige Prioritätsbeanspruchung in der Abzweigungserklärung nicht voraussetzt. Das im Falle der Abzweigung so entstehende Prioritätsrecht ist mithin akzessorisch zum Prioritätsrecht der Stammanmeldung, aus der das betreffende Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist. Erweist sich aber nach den für die Stammanmeldung geltenden Bestimmungen, also im Falle europäischer Patentanmeldungen nach den einschlägigen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und der Ausführungsordnung zum EPÜ (AusfOEPÜ), einschließlich der hierfür maßgebenden formellen Voraussetzungen, dass eine für diese Stammanmeldung beanspruchte Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, schlägt dies auch auf die Prioritätsbeanspruchung beim abgezweigten Gebrauchsmuster unmittelbar durch.

## II. Kostenfragen

Der 35. Senat erachtete in weiteren Gebrauchsmusterlöschungsverfahren<sup>2</sup> und entsprechenden Beschwerdeverfahren die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH, die dieser bei der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren anwendet, für geboten.<sup>3</sup> Danach sind die Kosten sowohl für einen Patentanwalt als auch für einen Rechtsanwalt erstattungsfähig.

*Ingrid Kopacek<sup>4</sup>, Dr. Wolfgang Morawek<sup>5</sup>*

1 BPatG, Beschl. v. 23.11.2018 – 35 W (pat) 8/16.

2 BPatG, Beschl. v. 22.2.2018 – 35 W (pat) 405/12; ebenso Beschl. v. 12.12.2017 – 35 W (pat) 12/15; Beschl. v. 13.12.2017 – 35 W (pat) 11/14; Beschl. v. 15.3.2018 – 35 W (pat) 10/16; Beschl. v. 2.5.2018 – 35 W (pat) 7/16 und Beschl. v. 17.5.2018 – 35 W (pat) 3/15, zugew. Rechtsbeschwerden nicht eingelegt.

3 Vgl. hierzu ausführlicher *Kopacek/Morawek*, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2017, GRUR 2018, S. 553, 565.

4 Richterin am BPatG, München.

5 Vorsitzender Richter am BPatG, München.



# Marken- und Designrecht

## I. Nichtkonventionelle Markenformen

### 1. ABSTRAKTE FARBMARKEN

Abstrakte Farbzeichen werden durch die Bezeichnung der beanspruchten Farbe nach einem international anerkannten Farbklassifikationssystem und Vorlage eines Farbmusters eindeutig grafisch dargestellt. Während bei Farbkombinationen zusätzlich die Angabe der räumlichen Anordnung und des quantitativen Verhältnisses erforderlich ist, müssen bei einer konkreten Aufmachungsfarbmärke die Farben bestimmten Warenteilen zugeordnet werden<sup>1</sup>. Obwohl bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen<sup>2</sup>, fehlt ihnen regelmäßig die Schutzfähigkeit, weil der Verbraucher Farben ohne grafische Bestandteile oder Worte häufig nur als dekorative Elemente auffasst und nicht gewohnt ist, allein aus der Farbe auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu schließen<sup>3</sup>. Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen<sup>4</sup>, zumal die Anzahl der Farben, die das angesprochene Publikum unterscheiden kann, niedrig ist<sup>5</sup>. Originäre Unterscheidungskraft kann ein Farbzeichen nur unter außergewöhnlichen Umständen erlangen, nämlich wenn die Zahl der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist<sup>6</sup>. Ferner müssen die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem beanspruchten Warenggebiet und/oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als

Kennzeichnungsmittel gewöhnt sein<sup>7</sup>. Andernfalls kann Schutz nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung erreicht werden.

#### a) Grafische Darstellbarkeit

Das als sonstige Markenform angemeldete abstrakte Farbkombinationszeichen „Rot/Blau“



<sup>8</sup> mit der Beschreibung, dass die seitlich nebeneinander angeordneten Farben „Rot (Pantone 1795c bzw. RAL 3020)“ und „Blau (Pantone 534c bzw. RAL 5003)“ ein Verhältnis von 15 zu 85 ausmachen, sei nach Ansicht des 28. Senats zwar grundsätzlich durch die Farbangaben, die konkrete Festlegung des quantitativen Verhältnisses sowie durch die gerade Trennungslinie gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar. Aber das Verfahren sei zurückzuverweisen, damit das DPMA klären könne, ob die beiden angegebenen Farbcodes Pantone und RAL übereinstimmen und ob andere Schutzhindernisse bestünden. Da elektronisch übermittelte Anmeldeunterlagen stets im Hochformat abgelegt würden, habe eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Anmeldegegenstandes (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)



im Gegensatz zur gedrehten Darstellung in der elektronischen Amtsakte erst durch die Beschreibung und eine schriftsätzliche Erläuterung erfolgen können.

1 BPatGE 39, 192; *Grabruker*, GRUR 1999, 850, 853.

2 *EuGH*, GRUR Int 2005, 227 Rn. 78 – Farbe Orange; GRUR 2014, 776 Rn. 46 – Sparkassen-Rot; *BGH*, GRUR 2015, 1012 Rn. 11 – Nivea-Blau; GRUR 2016, 1167 Rn. 14 – Sparkassen-Rot.

3 *EuGH*, GRUR 2003, 604 Rn. 65 – Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 39 – Heidelberger Bauchemie; a. a. O. – Farbe Orange; *BGH* a. a. O. – Nivea-Blau; a. a. O. – Sparkassen-Rot.

4 *EuGH*, a. a. O. Rn. 60 – Libertel; a. a. O. Rn. 41 – Heidelberger Bauchemie; *BGH*, a. a. O. – Nivea-Blau; a. a. O. – Sparkassen-Rot.

5 *EuGH*, a. a. O. Rn. 47 – Libertel.

6 *EuGH*, a. a. O. Rn. 66 u. 71 – Libertel; GRUR a. a. O. Rn. 79 – Farbe Orange; *BGH*, a. a. O. Rn. 12 – Nivea-Blau; a. a. O. Rn. 15 – Sparkassen-Rot.

7 *BGH*, a. a. O. Rn. 24 – Nivea-Blau; GRUR 2015, 581 Rn. 15 – Langenscheidt-Gelb; a. a. O. Rn. 25 – Sparkassen-Rot.

8 *BPatG*, Beschl. v. 13.6.2018 – 28 W (pat) 584/17, für „Schlösser“ in Kl. 6.

Auch die konkrete Aufmachungsfarbmarke

„Grün/  
Orange“  <sup>9</sup>

für „maschinelle Feldspritzen“<sup>10</sup>




mit der Beschreibung, dass deren Rahmen einschließlich des Düsentragrahmens grün (Pantone 7742 C) und deren Anbauteile einschließlich Düsenhalter, Behälter und Deckel orange (Pantone 1505 C) seien, ist als grafisch darstellbar angesehen worden. Neben der eindeutigen und dauerhaften Bezeichnung der Farben und ihrer Zuordnung zu bestimmten Teilen derselben Warengattung sei trotz variabler Anordnung und Größe die erforderliche homogene Bildwirkung im Kern gegeben, weil alle Feldsprizentypen dieselben charakteristischen Bauteile aufwiesen, nämlich Behältnis mit Standfläche und Düsentragvorrichtung. Zur Prüfung weiterer

Schutzhindernisse und geltend gemachter Verkehrsdurchsetzung werde das Verfahren an das DPMA zurückverwiesen.

#### b) Unterscheidungskraft

Als nicht unterscheidungskräftig wurde das Farbzeichen „Rosa-Grau“ (RAL 040 70 10)

 <sup>11</sup> u. a. für „mineralischen Vergussmörtel für Mauerdurchführungen“ eingestuft. Zwar gebe es einen spezifischen Markt für Spezialmörtel, aber dieser habe aufgrund der Mischung aus Zement, mineralischer Gesteinskörnung und Betonzusatzstoffen von Natur aus einen im Graubereich liegenden Farbton, von dem sich die dezente rosa-graue Tönung nur geringfügig abhebe und damit als Variation der natürlichen Farbe erscheine. Zudem sei im einschlägigen Warenssegment keine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Herkunftshinweis feststellbar.

## 2. DREIDIMENSIONALE MARKEN

Die zweidimensionalen Wiedergaben dreidimensionaler Zeichen dürfen sich nicht widersprechen, weil die grafische Darstellbarkeit – wie bei allen anderen Markenformen auch – eine eindeutige, in sich abgeschlossene, leicht zugängliche, verständliche, dauerhafte und objektive Darstellung verlangt<sup>12</sup>. Die Schutzfähigkeit fehlt dreidimensionalen Zeichen, wenn es sich nur um eine naturgetreue Wiedergabe der Ware, die Verkörperung eines im

Vordergrund stehenden Begriffsinhalts oder einfache, der Ästhetik dienende Gestaltungsmerkmale handelt. Denn häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen<sup>13</sup>. Unterscheidungskraft können dreidimensionale Zeichen daher nur erlangen, wenn sie charakteristische Merkmale aufweisen, die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> BPatG, Beschl. v. 3.5.2018 – 28 W (pat) 22/13, für Waren der Kl. 7.

<sup>10</sup> Feldspritzen verteilen Pflanzenschutzmittel aus einem Vorratsbehälter mittels Pumpe und Spritzdüsen auf landwirtschaftliche Nutzflächen.

<sup>11</sup> BPatG, Beschl. v. 12.9.2018 – 28 W (pat) 506/17, für Waren der Kl. 19.

<sup>12</sup> EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 29 – Libertel; GRUR 2003, 145 Rn. 47 – 55 – Sieckmann.

<sup>13</sup> EuGH, a. a. O. Rn. 65 – Libertel; a. a. O. Rn. 39 – Heidelberger Bauchemie; BGH, GRUR 2016, 197 Rn. 27 – Bounty.

<sup>14</sup> BGH, GRUR 2017, 1262 Rn. 19 – Schokoladenstäbchen III.

**a) Grafische Darstellbarkeit**

Als löschungsreif gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG wurde die dreidimensionale Marke „Wodka-Flasche“

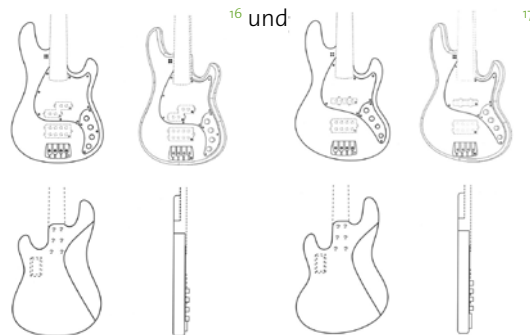


<sup>15</sup> erachtet. Selbst wenn die unterschiedliche Füllung der wappenartigen Umrandung mit Text (Ansicht 1), Gebäudebild (Ansicht 2) oder Leerraum (Ansicht 5) durch ein Klarglasfenster physikalisch erklärbar wäre, das sich von einer weiß matten Flaschenoberfläche

abhebe, bliebe der nicht auflösbare Widerspruch, dass in der Abbildung der Flaschenseite unten links (Ansicht 4) der Anfangsbuchstabe des rückseitig aufgedruckten Schriftzuges „RUSSIAN CULT“ (Ansicht 3) fehle.

**b) Unterscheidungskraft**

Für unterscheidungskräftig erachtet wurden die beiden dreidimensionalen Zeichen „elektrische Gitarre“



Ein Schutzausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG sei zu verneinen, weil die in einem Quadrat angeordneten vier schwarzen Punkte am oberen Rand des Korpus neben dem Griffbrett und am unteren rechten Rand der Brücke weder durch die Art der Waren bedingt, noch zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien. Diese vier Punkte stellten charakteristische Merkmale dar, die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abwichen. Als Zierelemente kämen sie nicht in Betracht, weil sie kaum wahrnehmbar seien, während der Verkehr bei Dekor eine Herausstellung erwarte. Position und Flächengröße führten daher von einer rein dekorativen Funktion weg.

15 BPatG, Beschl. v. 20.6.2018 – 26 W (pat) 15/16 für Waren der Kl. 21, 32, 33.  
 16 BPatG, Beschl. v. 21.3.2018 – 28 W (pat) 524/16, für Waren der Kl. 15, 16, 25.  
 17 BPatG, Beschl. v. 21.3.2018 – 28 W (pat) 525/16, für identische Waren.

## II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken

### 1. FREMDSPRACHIGE BEGRIFFE

#### a) Schutzzfähig

„**Arancini**“<sup>18</sup>, übersetzt „kleine Orangen“, bezeichne eine sizilianische Spezialität aus Reisbällchen. Aufgrund seiner Begriffsenge könnten „Werbung; Geschäftsführung“ und „Beherbergung von Gästen“ damit gekennzeichnet werden.

„**CHOICE**“<sup>19</sup> i. S. v. „(freie) Wahl, (große) Auswahl“ gebe zwar Anlass zu produkt- und dienstleistungsbezogenen Assoziationen rund ums Kfz, sei aber weder verständliche Sachaussage noch Werbebotschaft.

„**Scala**“<sup>20</sup>, italienisch für „Treppe“ sei eine dem Fachverkehr bekannte Bestimmungsangabe für den Treppenbau und nur für Waren/Dienstleistungen schutzzfähig, die ausschließlich anderen Gewerken zuzuordnen seien.

„**Leak**“<sup>21</sup> bedeute „Leck; undicht sein; etwas durchsickern lassen“ in Alleinstellung, nicht aber die unautorisierte Veröffentlichung von Informationen.

#### b) Nicht schutzzfähig

„**Priroda**“<sup>22</sup>, bedeute in mehreren slawischen Sprachen „Natur“ und weise aus Sicht des Fachverkehrs und der Verbraucher auf naturbelassene oder die Natur schonende Lebensmittel und dazugehörige Einzelhandelsdienstleistungen hin.

**Национальное достояние** <sup>23</sup> i. S. v. „nationales Gut“ werde von den Facheinkäufern, die mit den Kennzeichnungsgewohnheiten des russischen Lebensmittelmarktes vertraut seien, als Hinweis auf Waren traditioneller Art oder Ursprungs verstanden.

„**Rock**“<sup>24</sup>, engl. „Stein, Felsen“ bezeichne die Trendfarbe „felsgrau“. Für die beanspruchten Anstrichmittel seien Farbe und Farbwirkung wesentliche Produktmerkmale.

### 2. BUCHSTABEN UND ZAHLEN

Einzelbuchstaben und Buchstabenfolgen verfügen im Regelfall von Haus aus über Unterscheidungskraft. Sie sind nur dann nicht schutzzfähig, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Begriffe angelehnt sind<sup>25</sup>, z. B. weil sie sachbezogene Abkürzungen darstellen oder branchenbedingt nur als Typen-, Serien- oder technische Standardbezeichnungen verstanden werden.

Die Aufnahme in ein Abkürzungswörterbuch reicht allein nicht aus, um von einem gängigen Sprachgebrauch und einem beschreibenden Verkehrsverständnis auszugehen<sup>26</sup>. Nach der Rechtsprechung des EuGH fehlt die Unterscheidungskraft, wenn bei einer Wortfolge die Buchstabenfolge nur als Abkürzung einer voran- oder nachgestellten beschreibenden Wortkombination wahrgenommen wird und

18 BPatG, Beschl. v. 8.1.2018 – 29 W (pat) 539/16, für Dienstleistungen der Kl. 35, 41.

19 BPatG, Beschl. v. 18.4.2018 – 28 W (pat) 521/15, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 12, 28, 35, 37.

20 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 30 W (pat) 34/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 2, 3, 6–9, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 39, 41.

21 BPatG, Beschl. v. 14.6.2018 – 30 W (pat) 523/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 37, 41.

22 BPatG, Beschl. v. 13.6.2018 – 29 W (pat) 546/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 29, 32, 35.

23 BPatG, Beschl. v. 1.2.2018 – 28 W (pat) 529/17, für Lebensmittel und Getränke der Kl. 29–33.

24 BPatG, Beschl. v. 18.10.2018 – 30 W 37/17, für Waren der Kl. 2, 19.

25 BGH, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar.

26 BGH, a. a. O. Rn. 13 f. – ISET/ISETsolar.



daher nur eine akzessorische Stellung einnimmt<sup>27</sup>. Zahlen, die sich auf Waren beziehen, die leicht und typischerweise durch die Menge ihrer Bestandteile bezeichnet werden, haben nur beschreibenden Charakter<sup>28</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 von den jeweiligen Branchenverhältnissen ab.

#### a) Schutzfähig

„101“<sup>29</sup> werde nicht als „eins – (kleines) o – eins“ gelesen, sondern als Ziffer 101. Aufgrund der Kürze handle es sich aber nicht um eine Bestell- oder Artikelnummer; es sei aber auch keine Typen-, Maß-, Größen- oder Qualitätsangabe. Weder „101“ noch „101“ eigneten sich als Sortimentsangabe für Handelsdienstleistungen.

„M“<sup>30</sup> sei in Alleinstellung weder eine geläufige Abkürzung im Sportwagen- und Motorsportbereich noch ein Synonym für „Motor“ oder „Motorsport“. Die vor 40 Jahren getroffene Entscheidung von BMW, „M“ als Abkürzung für „Motorsport“ zu verwenden, habe nicht zur allgemeinen Einführung dieses Kürzels geführt.

„WjR“<sup>31</sup> lese man als „Wir/WIR“, da das (umgedrehte) Ausrufezeichen werbeüblich zur Ersetzung des Buchstaben „i/l“ genutzt werde. Als Personalpronomen vermittele „Wir/WIR“ ein Gemeinschaftsgefühl, sei in Alleinstellung aber weder ein Werbeschlagwort noch eine Abkürzung, erst recht nicht in dieser Schreibweise.

„BCM“<sup>32</sup> sei schutzfähig für Verpackungsmaterial; nicht dagegen, sofern es i. S. v. „body cell mass“ (Körperzellmasse) Rückschlüsse auf den Ernährungszustand eines Menschen zulasse oder als Akronym für „business continuity management“ (Betriebskontinuitätsmanagement) Entwicklungsstrategien für alternative Handlungsabläufe im Krisenfall bezeichne.

„AMIS“<sup>33</sup> sei das Akronym für „anterior minimal invasive surgery“ und damit Fachterminus für eine Operationstechnik zum Einbringen von Hüftprothesen, zu der die noch beanspruchten medizinischen Waren/Dienstleistungen keinerlei Sachbezug hätten.

**pk:rück**<sup>34</sup>: „pk“ stehe für eine Vielzahl von Abkürzungen, u. a. für „Pensionskasse“.

Dagegen sei „rück“ keine lexikalische Abkürzung für Rückversicherungen, es finde sich lediglich in diversen Firmenbezeichnungen.

**2x20ft**<sup>35</sup> beschreibe weder als engl. Maßangabe für „2x6m“ noch als Hinweis auf zwei standardisierte ISO-Container mit einer Länge von je 20 Fuß Werbe-, Ausstellungs-, Bauberatungs-, Architektur- oder Ingenieurdienstleistungen, da deren Projektgegenstände sich auf Objekte unterschiedlicher Abmessungen bezögen.

**DZX DEUTSCHER ZWEITMARKTINDEX**<sup>36</sup> bezeichne einen inländischen (Börsen)Index für nicht auf dem regulären Markt gehandelte Produkte. „DZX“ sei weder ein bekanntes Akronym im Bereich der Werbe-, Unternehmensverwaltungs- und Finanzdienstleistungen noch eine Abkürzung der nachfolgenden beschreibenden Begriffe, weil nicht –

27 GRUR 2016, 80 Rn. 33 – BGW/Scholz; GRUR 2012, 616 Rn. 32 ff. [MMF Multi Market Funds und NAI – Der Natur-Aktien-Index].

28 EuGH, GRUR Int 2011, 400 – Zeichen 1000.

29 BPatG, Beschl. v. 1.8.2018 – 29 W (pat) 530/15, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 8, 21, 35.

30 BPatG, Beschl. v. 18.4.2018 – 28 W (pat) 37/16, für „Sportwagen“ der Kl. 12.

31 BPatG, Beschl. v. 16.1.2018 – 29 W (pat) 532/16, für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42.

32 BPatG, Beschl. v. 19.12.2017 – 25 W (pat) 503/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 42, 44.

33 BPatG, Beschl. v. 22.11.2017 – 28 W (pat) 28/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 10, 35, 42.

34 BPatG, Beschl. v. 7.11.2018 – 29 W (pat) 508/16, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 45; Parallelverfahren 29 W (pat) 509/16 – pkrück; 29 W (pat) 510/16 – PKRück.

35 BPatG, Beschl. v. 9.5.2018 – 28 W (pat) 505/16.

36 BPatG, Beschl. v. 27.9.2018 – 25 W (pat) 41/17.

wie vom EuGH<sup>37</sup> verlangt – der jeweilige Anfangsbuchstabe jedes Wortes wiedergebe.

#### b) Nicht schutzfähig

„DEF Deutsche Einkaufsfinanzierer“:<sup>38</sup> Der an Akronyme gewohnte Fachverkehr erkenne in „DEF“ nur die Abkürzung der nachfolgenden beschreibenden Begriffe, weil er daran gewöhnt sei, dass auch zusammengesetzte Hauptwörter, wie z.B. „AG“ für Aktiengesellschaft, mit ihren Anfangsbuchstaben abgekürzt würden. „Einkaufsfinanzierer“ sei ein Dienstleister, der branchenunabhängig im Auftrag eines Unternehmens Forderungen Dritter ausgleiche und dem Auftraggeber ein Zahlungsziel einräume.

„MUC“<sup>39</sup> sei nicht nur der IATA Airport-Code für den Flughafen München, sondern schon zum Anmeldezeitpunkt 2009 in Internetadressen, bei der Vermittlung von Immobilien, in Klein- oder Stellenanzeigen und in Firmennamen als Kurzhinweis auf den Großraum München verwendet worden<sup>40</sup>. Die löschungsreife Buchstabenfolge habe daher als Abkürzung einer geografischen Angabe und damit als Hinweis auf den Erbringungsort oder den Bestimmungszweck der Telekommunikations- und Energieversorgungsdienstleistungen fungiert.

„PID“<sup>41</sup> als aus der Geburtshilfe stammende medizinische Fachabkürzung für „Präimplantationsdiagnostik“ stelle einen engen beschreibenden Bezug zu Psychotherapie-Dienstleistungen her, die sich mit den psychischen Auswirkungen dieser Untersuchungsmethode befassen.

„CE+“:<sup>42</sup> Der Verkehr kenne das auch für Dienstleistungen geltende, gesetzlich normierte europäische Prüfzeichen „CE“ und erwarte nur eine „verbesserte“ CE-Kennzeichnung, über die seit 2013 auf europäischer Ebene diskutiert werde. IT-Fachkreise könnten „CE +“ auch für die britische Zertifizierung „Cyber Essentials Plus Certification“ für EDV-Produkte halten.

„PPS\_neo“:<sup>43</sup> Ursprünglich nur in Industrieunternehmen eingesetzte Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme würden zwischenzeitlich auch in der Finanzplanung im Bankenbereich eingesetzt. Der Fachverkehr erkenne die lexikalisch erfasste Abkürzung PPS und halte das Anmeldezeichen nur für ein „neues“ System. Auf den dem Zeichen von der Anmelderin zugemessenen Bedeutungsgehalt i. S. v. „ProzessPlus für Sparkassen“ – „neues einheitliches Organisationssystem“ komme es dagegen nicht an.

„51“<sup>44</sup> entspreche der Positionsangabe „51 Grad nördlicher Breite“ oder „51. Breitengrad Nord“. Da der 51. Breitengrad die nördlichste Region Deutschlands für Qualitätsweinanbau sei, für die gezielt geworben werde, weise die Marke auf die geografische Herkunft von Weintrauben, Weinreben und Wein hin.

37 GRUR 2012, 616 Rn. 40 [MMF Multi Market Funds und NAI – Der Natur-Aktien-Index].

38 BPatG, Beschl. v. 11.1.2018 – 25 W (pat) 547/17, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 38.

39 BPatG, Beschl. v. 19.3.2018 – 26 W (pat) 61/14, für Dienstleistungen der Kl. 38, 39.

40 Vgl. auch BPatG 30 W (pat) 513/14 – ramuc; 33 W (pat) 516/13 – [studiomuc].

41 BPatG, Beschl. v. 25.10.2018 – 30 W (pat) 531/16, für Dienstleistungen der Kl. 41, 44.

42 BPatG, Beschl. v. 27.09.2018 – 25 W (pat) 566/17, für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42, 44, 45.

43 BPatG, Beschl. v. 10.10.2018 – 29 W (pat) 31/17; für Software in Kl. 9 und Softwareanwendungen und Hostingdienste in Kl. 42.

44 BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 26 W (pat) 18/17, für Waren der Kl. 31, 33.

### 3. WORTMARKEN

#### a) Einwortmarken

##### aa) Schutzzähig

„**goRecht**“:<sup>45</sup> Die diffuse Aufforderung, sich dem Recht zuzuwenden, sei ungewöhnlich und erfahre Sinn erst nach unzulässiger gedanklicher Analyse in der Anpreisung als „Recht zum Mitnehmen!“ oder „Rechtsberatung im Vorübergehen“.

„**JurFirm**“:<sup>46</sup> Die sprachregelwidrige Abwandlung von „Lawfirm“ sei originell und weise als Kunstwort eigenschöpferischen Inhalt auf.

„**YELLOWLINE**“:<sup>47</sup> Trotz der verständlichen Bedeutung als „gelbe Linie“ und einer möglichen Produktlinienkennzeichnung sei das Zeichen für Überspannungsschutzgeräte eintragungsfähig, da sich nicht feststellen lasse, dass Gelb auf elektrischen Strom hinweise.

„**Seligmacher**“:<sup>48</sup> sei ein ungewöhnlicher, aus einem religiösen Kontext stammender Begriff, der allenfalls im Zusammenhang mit Genuss- und Lebensmitteln eine Werbebotschaft vermittele, nicht dagegen bei „nüchternen“ Gebrauchsgegenständen wie USB-Sticks, Schlüsselanhängern, Haushaltswaren oder Bekleidung.

„**Quinaquanone**“:<sup>49</sup> setze sich aus „Quina“, spanisch für Chinarinde, und den englischen Wörtern „qua“ und „none“ i. S. v. „nichts als“ zu einem auch dem Fachverkehr fremden Kunstwort zusammen. Eine beschreibende Verwendung dieser patentierten Form von Vitamin K sei vor dem Anmeldezeitpunkt

für die beanspruchten Medizinpräparate und Futtermittel weder als Fachbegriff noch als sog. Freiname (INN) feststellbar gewesen.

„**Landgang**“:<sup>50</sup> werde die Gelegenheit von Seeleuten und Schiffspassagieren genannt, in einem Hafen von Bord zu gehen. Es bleibe in diesem Zeitintervall weder Zeit zum „Bierbrauen“, noch gebe es spezielle Biersorten oder Bierdeckel zu diesem Anlass.

„**Heimspiel**“:<sup>51</sup> i. S. v. „Spiele für Zuhause“ oder „auf eigenem Platz“, sei für Waren ohne Bezug zu Spielen oder Sportveranstaltungen schutzzähig. Als Hinweis auf einen besonderen Bezug eines Unternehmens zu einem bestimmten Ort, aus dem sich ein qualitativer Vorteil ergebe, werde das Wortzeichen für sämtliche Dienstleistungen als positiv besetzte Werbeaussage, nicht aber als Herkunftshinweis verstanden.

##### bb) Nicht schutzzähig

„**Fanmeile**“:<sup>52</sup> werde seit der Fußball WM 2006 ein Bereich im öffentlichen Raum genannt, wo Sportbegeisterte auf Großbildleinwänden ohne Eintrittskarten an sportlichen Ereignissen teilhaben könnten. Dort würden Süßwaren angeboten, die auf das jeweilige Veranstaltungsthema Bezug nähmen.

„**Heimatversorger**“:<sup>53</sup> werde von zahlreichen Energieversorgungsunternehmen in werblich anpreisender Weise für die Belieferung mit Gas/Strom/Wasser/Energie benutzt. Daneben habe die Anmelderin aber zahlreiche Waren und Dienstleistungen in 13 Klassen

45 BPatG, Beschl. v. 24.5.2018 – 25 W (pat) 6/18, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 45; vgl. auch Beschl. v. 19.2.2018 25 W (pat) 517/16 – SecureGo.

46 BPatG, Beschl. v. 1.3.2018 – 30 W (pat) 46/17, für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 45.

47 BPatG, Beschl. v. 26.7.2018 – 25 W (pat) 538/18.

48 BPatG, Beschl. v. 16.7.2018 – 25 W (pat) 543/17.

49 BPatG, Beschl. v. 15.11.2018 – 29 W (pat) 29/17, zusätzlich für Dienstleistungen der Kl. 35.

50 BPatG, Beschl. v. 17.9.2018 – 26 W (pat) 518/18.

51 BPatG, Beschl. v. 2.8.2018 – 30 W (pat) 12/15, für Waren der Kl. 3, 5, 7, 10-12, 17-19, 24, 25, 28, 29, 31-34 und Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 38, 40, 44 und 45.

52 BPatG, Beschl. v. 1.3.2018 – 25 W (pat) 30/17, für „Zuckerwaren; Schokolade; (...); Speiseeis“ in Kl. 30.

53 BPatG, Beschl. v. 16.5.2018 – 26 W (pat) 546/17, für 13 Klassen, nämlich 4, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45. Ebenso zurückverwiesen wurde der Beschl. v. 16.5.2018 im Verfahren 26 W (pat) 515/18 – manager magazin, angemeldet für diverse Waren und Dienstleistungen in den Kl. 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

beansprucht, mit denen das DPMA sich nicht ansatzweise auseinandergesetzt habe, weshalb das Verfahren zurückverwiesen wurde.

„**Papageienkuchen**“<sup>54</sup> sei für „feine Backwaren; feine Konditorwaren; Backmischungen“ freihaltebedürftig, da es in DDR-Zeiten eine bestimmte Art von Geburtstagskuchen bezeichnet habe, dessen Teig mit Lebensmittelfarben bunt wie ein Papageiengefieder eingefärbt worden sei.

„**ruheyoga**“<sup>55</sup> werde vom Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf einen bestimmten Yoga-Stil verstanden, der Thema von Veranstaltungen, Reisen oder Schulungen sein könne. Auch wenn „Ruhe“ der Nachname der Anmelderin sei, werde der Verkehr darin nur das bekannte Substantiv für „Stille“ sehen.

„**Kampfmaschine**“<sup>56</sup> bezeichne nicht nur Maschinen oder Roboter für Kampfeinsätze, sondern umgangssprachlich auch martialisch aussehende bzw. Kampfsport betreibende Menschen, für die entsprechend strapazierfähige (Sport-)Bekleidung bestimmt sei. Spielwaren umfassten auch Kartenspiele/Bausätze mit Kampfflugzeugmotiven oder Spielfiguren mit kämpferischem Charakter.

## b) Mehrwortmarken

### aa) Schutzzähig

„**CINE STARS**“:<sup>57</sup> Um von berühmten Leinwandpersönlichkeiten zur ferner liegenden Annahme eines „Spitzenproduktes“ zu gelangen, sei noch ein weiterer gedanklicher Schritt erforderlich. Dies gelte auch, sofern man eine Bezeichnung für die beanspruchten

Süßwaren in Klasse 30 darin sehen wollte, weil diese im Kino mit der Abbildung eines Kinostars verkauft werden könnten.

„**BRATWURST STERN**“<sup>58</sup> eigne sich nicht zur Beschreibung von Bratwürsten, da die einzige andere ermittelbare Abwandlung der – aufgrund des nur bedingformbaren Naturdarms – länglichen Bratwurstform die der Bratwurstschnecke gewesen sei. Eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung der Sternform sei auch künftig nicht zu erwarten. Eine platz- und verpackungsintensive Anordnung der Würste als Stern liege ebenfalls fern.

„**MEDICO TOUCH**“<sup>59</sup> sei als interpretationsbedürftige lateinisch/englische Wortkombination i. S. v. „Arzt/Mediziner/ärztliche Berührung/Kontakt/Gespür“ kein medizinischer Fachbegriff, sondern eine sprechende Marke für Geräte in Klasse 9.

„**Natura Balance**“<sup>60</sup> die Verbindung des italienischen Wortes für „Natur“ und des englischen/französischen/deutschen Substantivs für „Gleichgewicht“ überlagere in seiner Gesamtheit den verständlichen Begriffsgehalt und sei aufgrund der Sprachenvermischung neuartig.

„**NEUER HUCKEPACKBAHNHOF**“<sup>61</sup> stelle nach Einschränkung des Verzeichnisses auf Geschäftsführungs- und Verlagsdienstleistungen keinen Hinweis mehr auf Dienste dar, die der Beförderung von Straßenfahrzeugen auf speziell hierfür eingerichteten Güterwagen, dem sog. Huckepackverkehr, auf (Güter-)Bahnhöfen dienten.

54 BPatG, Beschl. v. 23.5.2018 – 25 W (pat) 534/17.

55 BPatG, Beschl. v. 22.1.2018 – 27 W (pat) 51/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 39, 41.

56 BPatG, Beschl. v. 20.3.2018 – 29 W (pat) 9/16, vom DPMA zurückgewiesen für Waren in Kl. 25, 28.

57 BPatG, Beschl. v. 24.5.2018 – 25 W (pat) 34/17.

58 BPatG, Beschl. v. 18.1.2018 – 28 W (pat) 12/17, zurückgewiesen vom DPMA für „Bratwürste“.

59 BPatG, Beschl. v. 9.10.2018 – 25 W (pat) 535/18.

60 BPatG, Beschl. v. 1.3.2018 – 30 W (pat) 543/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3,5,35.

61 BPatG, Beschl. v. 16.5.2018 – 29 W (pat) 15/17, für Dienstleistungen der Kl. 35–37, 39, 41–43.

bb) Nicht schutzfähig

„**Sport Suppe**“<sup>62</sup> sei eine „flüssige, die körperliche Ertüchtigung fördernde Speise“ und diene nur als unmittelbar beschreibende Angabe für Flüssignahrung in Suppenform, die wegen spezieller Inhaltsstoffe für die Funktionsfähigkeit des menschlichen Organismus nach Wasserverlust infolge sportlicher Betätigung unentbehrlich sei.

„**Motley Bees**“<sup>63</sup> sei für „Ohrstecker; Anstecker [Buttons]“ zumindest aus Sicht des Fachverkehrs, der „motley“ mit „bunt/vielfarbig“ übersetze, ein

üblicher Hinweis auf das Bienenmotiv. Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses auf „nicht mit Insektenmotiven“ genüge wegen des negativen Disclaimers nicht dem Postulat der Rechtssicherheit des Registers.

„**Generation Töchter**“<sup>64</sup> benenne eine weibliche Nachfolgegruppe innerhalb der Gesellschaft und stelle einen Hinweis auf die Erbringer oder Zielgruppe der beanspruchten Organisations- und Beratungsdienstleistungen dar.

#### 4. SLOGANS

Seit der Entscheidung des EuGH zu „Vorsprung durch Technik“<sup>65</sup> kann eine Wortfolge, die nicht unmittelbar beschreibend ist, als betrieblicher Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie eine Sachausgabe in mehr oder weniger großem Umfang enthält. 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. Unterscheidungskraft fehlt somit, wenn eine Bezeichnung vom Verkehr **ausschließlich** als werbliche Anpreisung verstanden wird<sup>66</sup>. Längere Wortfolgen vermitteln ebenfalls regelmäßig nicht den Eindruck eines individualisierenden Unternehmenshinweises<sup>67</sup>.

##### a) Schutzfähig

„**Heimat ist eine Bank**“<sup>68</sup> vermittele zwar ein Gefühl der „Geborgenheit“ oder des „Wohlfühlens“. Aufgrund der sprachlichen Gleichsetzung der beiden Begriffe könne der Slogan – anders als „die Bank in der Heimat“ – nicht mit der regionalen Verbundenheit des Finanzinstituts assoziiert werden. In der weiteren Bedeutung Heimat sei eine „sichere“ Bank fehle der beschreibende Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

„**Uelzener Versicherungen Mensch. Tier. Wir**“<sup>69</sup> gehe über die Summe seiner beschreibenden Einzelbestandteile hinaus. „Wir“<sup>70</sup> habe in Werbeslogans vergangener Jahre am häufigsten Verwendung gefunden, sei aber weder in der Reihung „Mensch. Tier. Wir“ noch in Alleinstellung sinnstiftend und bezeichne keinen Versicherungsgegenstand.

62 BPatG, Beschl. v. 26.11.2018 – 26 W (pat) 2/17, für Lebensmittel der Kl. 29, 30, 32; schutzfähig für Kaffeeweißer, Milchgetränke und -desserts.

63 BPatG, Beschl. v. 4.10.2018 – 28 W (pat) 573/17.

64 BPatG, Beschl. v. 23.5.2018 – 29 W (pat) 538/16, für „Druckerzeugnisse“ und Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 41, 45.

65 GRUR 2010, 228.

66 BGH, GRUR 2016, 934 – OUI.

67 BGH, GRUR 2010, 935 – Die Vision.

68 BPatG, Beschl. v. 11.12.2018 – 25 W (pat) 603/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 36, 38, 42.

69 BPatG, Beschl. v. 26.9.2018 – 25 W (pat) 541/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 18, 25, 28, 31, 35, 36, 38, 41, 44.

70 Vgl. oben unter II 2 a): BPatG, Beschl. v. 16.1.2018 – 29 W (pat) 532/16 – WjR.

„**FITNESS FIRST**“<sup>71</sup> sei – wie andere Werbeslogans mit dem Bestandteil „first“ – nur ein Hinweis darauf, dass Fitness für den Verbraucher an erster Stelle stehe. Es sei jedoch durch geeignete Unterlagen schlüssig belegt, dass sich das Zeichen im Verkehr u. a. für den „Betrieb von Fitnessclubs“ in Klasse 41 möglicherweise durchgesetzt habe. Das Verfahren sei daher an das DPMA zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zurückzuverweisen.

#### b) Nicht schutzfähig

„**Erfolg lässt sich einrichten.**“<sup>72</sup>, i. S. v. eine positive Wirkung ermöglichen, sei zwar ein doppeldeutiges Wortspiel, weil Erfolg sich nicht mit Möbeln ausstatten lasse, aber dieses sei in der Werbung der Einrichtungsbranche schon vor dem Anmeldezeitpunkt 2010 häufig verwendet worden.



<sup>73</sup> werde der Schutz in Deutschland versagt, da nur werbend auf den geografischen Gegenstand oder

Erbringungsort, nämlich die touristische Region Ötztal als Höhepunkt einer Reise nach Tirol hingewiesen werde. Auch der Gegensatz zwischen Tal und Höhepunkt, wobei „peak“ eine Bergspitze und kein Höhepunkt sei, noch die Grafik führten aus der Schutzunfähigkeit heraus, zumal die Farbgebung den Nationalfarben Österreichs entspreche.

„**Let's create a better tomorrow**“<sup>74</sup> sei ein abgedroschener, universal verwendbarer Werbeslogan. Zukunftsfähigkeit und Innovation spiele bei allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Rolle.

„**Golf in One**“<sup>75</sup> i. S. v. „Golf(sport) in einem“ werde als werblicher Sachhinweis auf ein umfassendes Golf-Waren- und Dienstleistungsangebot verstanden. Das in der Golfsportbranche häufig werbemäßig verwendete Wortspiel „Hole in one“, das erfolgreiche Einlochen mit einem Abschlag, führe nicht zur Eintragungsfähigkeit.

## 5. GEOGRAFISCHE HERKUNFTSANGABEN NACH § 8 ABS. 2 NR. 2 MARKENG

#### a) Schutzfähig

„**Abendland**“<sup>76</sup>: Auch ohne feste Gebietsgrenzen könne eine Bezeichnung als geografische Angabe verstanden werden, wie z. B. „Norden“. „Abendland“ habe sich aber seit dem Mittelalter begrifflich weiterentwickelt und werde heute nicht mehr als klar umrissene geografische Region, sondern vorwiegend metaphorisch als religiöse, kulturelle oder politische Einheit definiert.

„**Sano**“<sup>77</sup>: Sofern der Fachhandel es als spanisches/italienisches Adjektiv für „gesund, bekömmlich“ erkenne, benenne dies nur die Wirkung eines Einzelprodukts. Für Handelsdienstleistungen sei es allenfalls eine Anspielung, bezögen diese sich doch auf Warengattungen oder Branchen, wie z. B. (Tier-) Gesundheit. Als Stadt in Japan komme „Sano“ – sofern es ohne die Länderangabe überhaupt als solche erkannt werde – wegen seiner beträchtlichen räumlichen Distanz als Erbringungsort nicht in Betracht.

71 BPatG, Beschl. v. 11.09.2018 – 27 W (pat) 41/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 28, 41.

72 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 26 W (pat) 3/14, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 11, 20, 37, 42.

73 BPatG, Beschl. v. 26.3.2018 – 27 W (pat) 541/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 43.

74 BPatG, Beschl. v. 16.10.2018 – 25 W (pat) 516/18, für Waren der Kl. 1,4,6,7,9,11,12,16 und Dienstleistungen der Kl. 35–42.

75 BPatG, Beschl. v. 23.5.2018 – 29 W (pat) 44/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 28, 35, 41.

76 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 25 W (pat) 528/16, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 45.

77 BPatG, Beschl. v. 23.11.2018 – 28 W (pat) 526/15, u. a. für Handelsdienstleistungen mit veterinärmedizinischen Erzeugnissen.

**b) Nicht schutzfähig**

„**Limmer Kontor**“<sup>78</sup> weise nur auf eine Niederlassung oder ein Büro in „Limmer“, dem Namen mehrerer Stadt- bzw. Ortsteile u. a. in Hannover, Alfeld oder Högertshausen hin.

„**Schanzer Autohaus**“<sup>79</sup> weise schlagwortartig auf „irgendeines“ von ca. 30 Autohäusern in Ingolstadt hin. „Schanzer“ stehe synonym für „Ingolstädter“, was auf den Stadtnamen „die Schanz“ nach dem Ausbau als bayerische Landesfestung im 16. Jh. zurückgehe. Überregional sei der Begriff wegen bundesweiter Medienberichte über den dort ansässigen Fußballverein bekannt, der als „Schanzer Verein“ oder „die Schanze“ bezeichnet werde.

„**LÜNEGAS**“<sup>80</sup> werde für „Elektrische Energie; Verteilung von Energie; Erzeugung von Energie“ nur als Hinweis auf fossile Energien/Gase aus der Region Lüneburg verstanden. Die regionale Herkunft eines Gasanbieters stelle einen maßgeblichen Wirtschaftsfaktor dar, der es erfordere, entsprechende Zeichen für die Allgemeinheit freizuhalten.

„**Modena**“<sup>81</sup> die italienische „Autostadt“ mit den Firmen Lamborghini, Ferrari und Maserati, sei für Kraftfahrzeuge und Dienstleistungen rund ums Auto als geografische Angabe von der Eintragung ausgeschlossen. Die Verwendung der sog. Streamline-Schrifttype sei zwischen 1930 und 1950 in den USA entwickelt worden und seitdem Standardschrift.

„**Schönefelder Kreuz**“<sup>82</sup> hielt der 25. Senat für löschungsreif. Als Bezeichnung des in Brandenburg befindlichen Autobahnkreuzes Schönefeld in der Nähe der Flughäfen Schönefeld und Berlin Brandenburg International werde die Marke als geografische Herkunftsangabe verstanden, weil in der Immobilienwirtschaft die Nähe eines Objekts zu einer Autobahn oder zu einem Autobahnkreuz häufig als Vorteil hervorgehoben werde und sich die Flughafennähe für Luft- und Raumfahrtleistungen besonders anbiete.

## 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>83</sup>

Nach dieser Verordnung kann als „**geografische Angabe**“ der Name eines Ortes, einer Gegend oder in Ausnahmefällen eines Landes geschützt werden, der zur Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses oder eines Lebensmittels verwendet wird, das aus dieser

Gegend, diesem Ort oder Land stammt, dessen Qualität, Ansehen oder eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist und bei dem wenigstens einer der Produktionsschritte im Herkunftsgebiet erfolgt.

78 BPatG, Beschl. v. 18.12.2017 – 28 W (pat) 558/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 19, 35, 36. Vgl. Kortge/Mittenberger-Huber, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2017, GRUR 2018, 460, 464: „AUMA“, wonach es unüblich sei, Namen von Stadtteilbezeichnungen für Spezialwaren zu verwenden.

79 BPatG, Beschl. v. 20.3.2018 – 29 W (pat) 521/16, für „Automobile“ und Dienstleistungen der Kl. 35, 37.

80 BPatG, Beschl. v. 18.1.2018 – 28 W (pat) 523/17.

81 BPatG, Beschl. v. 17.10.2018 – 28 W (pat) 551/17.

82 BPatG, Beschl. v. 12.4.2018 – 25 W (pat) 26/16, für „Immobilienwesen (alle Dienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt)“ der Kl. 36.

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

Der Inhaber der geschützten geografischen Angabe „**Spreewälder Gurken**“<sup>84</sup> für „Gemüse, verarbeitet und unverarbeitet“ hatte nach Beanstandung durch die Kontrollbehörde einen Antrag auf Änderung der Produktspezifikation gestellt, die über die ursprüngliche, auf Hauptzutaten beschränkte Spezifikation hinaus Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, Süßstoffe, Süßmittel und Farbstoffe aufführte. Diesem Antrag gab das DPMA trotz des Einspruchs einer Konkurrentin statt. Deren Beschwerde hat der 30. Senat zurückgewiesen. Die Einsprechende, eine außerhalb des „Wirtschaftsraums Spreewald“ tätige Produzentin von Essiggurken sei als ortsfremde Dritte mangels berechtigten Interesses nicht materiell

beschwerdebefugt, so dass die Beschwerde schon unzulässig sei. Aber selbst wenn ein berechtigtes Interesse, das spätestens im Beschwerdeverfahren darzulegen sei, vorläge, hätte die Beschwerde keinen Erfolg, weil die Änderungen der Produktspezifikation den Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet nicht berührten und sachgerecht seien. Es bleibe bei mehr als 70 % Gurken aus dem Spreewald. Süß- und Farbstoffe sowie Süß- und Konservierungsmittel seien bereits im Rahmen der traditionellen Herstellung verwendet worden, nach der bisher geltenden Spezifikation nicht ausgeschlossen oder entsprächen einem neuen Stand von Wissenschaft und Technik.

## 7. ETABLISSEMENT- ODER INSTITUTIONSBEZEICHNUNGEN

Die Verbindung einer geografischen Herkunftsangabe mit der beschreibenden Benennung einer Einrichtung wird vom BGH und der Mehrheit der Senate des BPatG grundsätzlich als nicht unterscheidungskräftig angesehen<sup>85</sup>, es sei denn, dass die in einer bestimmten Branche bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten das Verkehrsverständnis des Publikums in einem Maße bestimmen, dass der Durchschnittsverbraucher derartige Bezeichnungen auch als Produkt- bzw. Dienstleistungskennzeichen ansieht<sup>86</sup>. Der bisher unterschiedlichen Beurteilung der Bezeichnung „Stadtwerke“ in Kombination mit einer Ortsangabe<sup>87</sup> hat der BGH mit seiner Entscheidung „Stadtwerke Bremen“<sup>88</sup> ein Ende gesetzt. Der Begriff „Stadtwerke“ bezeichne ein kommunales Versorgungsunternehmen, das durch die geografische

Angabe konkretisiert werde und damit die Unterscheidungseignung erfülle. Auch ohne Mehrheitsbeteiligung der Kommune sei die Marke nicht zur Täuschung geeignet, weil eine nicht irreführende Benutzung denkbar sei.

### a) Schutzzähig

„**Berliner Stadtwerke**“<sup>89</sup> weise auf ein – ganz bestimmtes – Versorgungsunternehmen hin, das entweder ganz oder aufgrund Mehrheitsbeteiligung vom Land Berlin betrieben werde. Ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, da zukünftige private Anbieter sich aus Wettbewerbsgründen nicht „Stadtwerke“ nennen dürften. Täuschungsgefahr bestehe nicht, da eine nicht irreführende Markenbenutzung durch Rekommunalisierung oder Lizenzierung möglich sei.<sup>90</sup>

84 BPatG, Beschl. v. 7.6.2018 – 30 W (pat) 36/15. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu den höchstrichterlich noch ungeklärten Fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Beschwerdeberechtigung erforderlich sei und unter welchen Voraussetzungen eine Spezifikation geändert werden dürfe. Sie wurde eingelegt: I ZB 78/18.

85 BGH, GRUR 2012, 276 – Institut der norddeutschen Wirtschaft e. V.; GRUR 2012, 272 – Rheinpark-Center Neuss; BPatG, 24 W (pat) 43/10 – Deutsches Institut für Menschenrechte; 25 W (pat) 58/02 – Deutsches Notarinstitut; 29 W (pat) 22/13 – Deutsche Manufakturen e. V.

86 BGH, GRUR 2014, 1204 Rn. 19 – DüsseldorfCongress.

87 BPatG, GRUR 2009, 128 – Stadtwerke Bochum Wir geben Ihnen die nötige Energie; 27 W (pat) 166/09 – Stadtwerke Dachau; 27 W (pat) 83/12 – Stadtwerke Augsburg; 26 W (pat) 540/12 – Stadtwerke Braunschweig; 26 W (pat) 86/13 – stadwerke hamburg; Beschl. v. 19.9.2017 – 27 W (pat) 525/12 – Stadtwerke Bremen.

88 GRUR 2017, 186.

89 BPatG, Beschl. v. 23.7.2018 – 26 W (pat) 504/17; für Waren der Kl. 32 und Dienstleistungen der Kl. 35, 37, 39, 40, 41 und 42.

90 Vgl. BGH, GRUR 2017, 186 ff. – Stadtwerke Bremen.



„greenoffizin meine grüne Versandapotheke“<sup>91</sup> sei den Apothekenfachkreisen zwar als Etablisementbezeichnung verständlich, allerdings als Kombination aus einem antiquierten Fachbegriff für „Apothekenverkaufsraum“ und dem englischen Wort für „grün“ gerade noch hinreichend diffus und phantasievoll.

„apo-grün“:<sup>92</sup> Der Fachverkehr erkenne in „apo“ im Zusammenhang mit medizinisch-pharmazeutischen Dienstleistungen zwar die amtliche Abkürzung für „Apotheke“ und verstehe „grün“ i. S. v. ökologisch-natürlichen Produkten. Aber wegen sprachregelwidriger Nachstellung des Adjektivs werde „grün“ eher mit der Farbangabe als mit Umweltfreundlichkeit in Verbindung gebracht, so dass eine hinreichende Interpretationsbedürftigkeit verbleibe.

#### b) Nicht schutzfähig



„HOBBY WORLD“<sup>93</sup> werde der Schutz in Deutschland verweigert, da es wie „Hobbywelt“ nur ein Hinweis auf eine virtuelle oder tatsächliche Vertriebsstätte sei, in der man alles zum Thema „Hobby“ erwerben könne. Spiele der Klasse 28 gehörten zum üblichen Sortiment eines Anbieters von Hobbybedarf. Hexagonale Spielbretter seien weit verbreitet, so dass die Grafik den sachlichen Bedeutungsgehalt nur unterstreiche.

„Privat-Marmeladerie“<sup>94</sup> lehne sich begrifflich an französische Verkaufsstätten für Lebensmittel (Boulangerie, Crêperie) an und suggeriere – ähnlich wie Manufaktur – ein „ehrliches“ handwerkliches Produkt, das von einem mittelständischen Hersteller erzeugt und in einem Dorf-/Hofladen vertrieben werde.

„Kunstscheune Hohberg“<sup>95</sup> weise auf ein landwirtschaftliches Gebäude hin, das für die Ausstellung und/oder den Vertrieb von Kunstgegenständen oder das Angebot künstlerischer Dienstleistungen umgewidmet worden sei und sich in oder am „Hohberg“ befinde. Die wegen der Endung typische Orts- oder Bergangabe komme nicht als Eigenname in Betracht, weil nach den ermittelten Kennzeichnungsgewohnheiten dem Begriff „Kunstscheune“ regelmäßig eine Ortsangabe nachgestellt werde, während bei anderer Scheunennutzung ein Personenname, überwiegend genitivisch, vorausgehe.

„DATALABS“<sup>96</sup> werde verwendet für Datenlabore, in welchen auf naturwissenschaftlichem Gebiet geforscht und experimentiert werde; ferner für Betriebe, in denen digitale Dienstleistungen i. w. S. erbracht würden oder auch Orte physischer oder virtueller Natur, an denen große Datenmengen gesammelt würden. Sofern den Verkehrskreisen die Pluralform auffalle, sei diese bei Etablisementbezeichnungen nicht ungewöhnlich.

„Saftoase“<sup>97</sup> für „Säfte“ in den Klassen 29 und 32 weise nur werbeüblich auf einen beschaulichen Ort der Erholung oder Ruheplatz hin, an dem Obst- oder Gemüsesäfte angeboten würden.

„Green Chemistry Port“<sup>98</sup>, übersetzt „Grüner Chemiehafen“, werde in biotechnologisch-chemischen Fachverkehrs- und Wissenschaftskreisen als (irgend-) umweltfreundlicher Spezialhafen für nachhaltige Chemie bzw. Chemikalien verstanden, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis.

91 BPatG, Beschl. v. 24.7.2018 – 25 W (pat) 530/18, für „Kosmetika; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Süßwaren für nicht medizinische Zwecke; Zuckerwaren“; Parallelverfahren 25 W (pat) 529/18 – „greenoffizin meine grüne Apotheke“.

92 BPatG, Beschl. v. 27.9.2018 – 30 W (pat) 539/16, für Dienstleistungen der Kl. 35, 44.

93 BPatG, Beschl. v. 21.11.2018 – 29 W (pat) 551/17.

94 BPatG, Beschl. v. 11.1.2018 – 25 W (pat) 515/16, für Waren der Kl. 5, 29, 32.

95 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 26 W (pat) 4/14, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 20, 41, 43.

96 BPatG, Beschl. v. 26.7.2018 – 25 W (pat) 49/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 42. Parallelverfahren, Beschl. v. 27.9.2018 – 25 W (pat) 578/17 – GTLAB.

97 BPatG, Beschl. v. 28.11.2018 – 26 W (pat) 537/18.

98 BPatG, Beschl. v. 8.3.2018 – 25 W (pat) 512/17, für Dienstleistungen der Kl. 36, 39, 40, 42.

## 8. PERSONENNAMEN

Personennamen sind wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel. Ob ein Personennamen eine auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen hinweisende Funktion hat, ist allerdings nach den für sämtliche Marken geltenden Grundsätzen zu beurteilen. Versteht der Verkehr eine Personenbezeichnung lediglich als eine Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe, z. B. Diesel für Kraftstoffe, so fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft<sup>99</sup>. Auch bekannte Personen der Zeitgeschichte wie Künstler oder Sportler haben ein legitimes Interesse an der kommerziellen Verwertung ihres Ansehens und ihrer Popularität<sup>100</sup>. Namen mit historischer Bedeutung sind dem Markenschutz nicht schon deshalb entzogen, weil sie Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit sind<sup>101</sup>. Ohne weiteren Kontext schließt das

angesprochene Publikum nicht allein vom Namen auf einen bestimmten thematischen Inhalt<sup>102</sup>. Der Name einer berühmten Person stellt für Waren oder Dienstleistungen dann eine Sachaussage dar, wenn diese im Zusammenhang mit dieser Person, ihrem Werk oder Nachlass stehen<sup>103</sup>.

Im Berichtsjahr wurde für schutzfähig erachtet:

„**Pippi Langstrumpf**“:<sup>104</sup> Nach der Zurückverweisung durch den BGH<sup>105</sup> hat der 27. Senat die Ablehnung des Löschungsantrags bestätigt. Als individualisierende Bezeichnung einer ersichtlich fiktiven Mädchenfigur vermöge die Marke auf ein Unternehmen hinzuweisen, da weder die Romane noch die darin geschilderten Verhaltensweisen der Hauptfigur einen inhaltlichen Bezug zum Beherbergungsgewerbe aufwiesen.

## 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 begründen einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft<sup>106</sup>.

### a) Schutzfähig

**ok.-**<sup>107</sup> wurde als IR-Marke Schutz in Deutschland gewährt. Das Zeichen könne wegen des sich an eine Preisangabe anlehenden „Punkt-Strich“-Elements nicht auf eine anpreisende Werbeaussage i. S. v. „in Ordnung“ reduziert werden. Der Bedeutungsgehalt eines „guten Preis-Leistungsverhältnisses“ sei das Ergebnis einer unzulässigen analytischen Betrachtungsweise.

99 BGH, GRUR 2018, 301 Rn. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

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

101 BGHZ 193, 21 Rn. 26 ff. – Neuschwanstein; a. A. BPatG, MarkenR 2008, 140 – Leonardo da Vinci.

102 BPatG, GRUR 2012, 1148 – Robert Enke.

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


104 BPatG, Beschl. v. 20.6.2018 – 27 W (pat) 59/13, für „Beherbergung von Gästen“.

105 BGH, GRUR 2018, 301 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

106 BGH, GRUR a. a. O. Rn. 20 – DüsseldorfCongress; GRUR 2001, 1153 – antiKALK.

107 BPatG, Beschl. v. 5.7.2018 – 29 W (pat) 513/16, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36.

**P** **PatientenverfügungPlus** <sup>108</sup>: Die graphische Ausgestaltung überwinde die fehlende Unterscheidungskraft der Wortbestandteile. Die verwobene Kombination des Buchstabens „P“ mit einem „+“-Zeichen sei eigentümlich und nicht werbeüblich.


 <sup>109</sup>: Die stilisierten Muster innerhalb der Buchstaben des Wortes „SENNER“ erinnerten an abstrakte oder primitive Kunst, die im Kontext mit den beanspruchten Milchprodukten als Fremdkörper erschienen.

**slumberzone** <sup>110</sup> verstehe der inländische Fachverkehr entweder als „Schlummer 1“ oder als „Schlummerzone“. Nur die letzte Bedeutung eigne sich zur Angabe des Bestimmungszwecks der angemeldeten (Luft-)Matratzen, Betten und Schlafmatten. Dennoch sei der australischen Basismarkenanmeldung Schutz in Deutschland zu gewähren, da es nach den Kennzeichnungsgewohnheiten im englischsprachigen Betten- und Matratzenfachhandel üblich sei, Herstellernamen durch eine Kombination von „slumber“ mit Wort- und/oder Grafikelementen zu bilden.

**b) Nicht schutzfähig**

**RECHTS**  
**SPRACHE** <sup>111</sup>: Als Bezeichnung der juristischen Fachsprache beschreibe das Zeichen unmittelbar das Thema von Sprachunterricht oder Druckereierzeugnissen. Das mittige Paragrafenzeichen ersetze werbeüblich das Doppel-„s“ und unterstreiche die beschreibende Wortbedeutung.

**Quality** <sup>112</sup>: Das 55 Din A4-Seiten und 20 Warenklassen umfassende Verzeichnis enthalte nur solche Produkte, denen das Anmeldezeichen „Qualität“ bescheinige. Schriftart, Begrenzungslinien und das Dreieck am rechten Rand stellten konventionelle Grafikelemente dar.

 <sup>113</sup> weise auf eine Veranstaltung mit Speiseangeboten unterschiedlicher Nationen hin. Der bunte Flaggenkreis bestätige bildlich nur den Aussagegehalt der Wortelemente und erschöpfe sich in einem dekorativen Gestaltungselement.

**TACKIT** <sup>114</sup> fasse der Fachverkehr als werbeübliche Imperativform mit der Aussage „Hefte es an“ und damit als Hinweis auf die gute Klebekraft der beanspruchten Klebstoffe und Baumaterialien auf. Zu den angemeldeten Schleifmitteln werde ein enger beschreibender Bezug hergestellt, weil diese den Klebevorgang durch Aufrauen der Oberfläche vorbereiteten. Die in der Grafik angeklebt wirkenden Buchstaben „IT“ unterstrichen nur die beschreibende Bedeutung, und die Lilafärbung, die verschiedenen Schriftarten und -größen sowie der rechteckige Rahmen stellten nur einfache Stilmittel dar.

108 BPatG, Beschl. v. 14.6.2018 – 30 W (pat) 533/17, für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42, 45.

109 BPatG, Beschl. v. 19.7.2018 – 28 W (pat) 525/17.

110 BPatG, Beschl. v. 17.12.2018 – 26 W (pat) 536/18, für Waren der Kl. 20.

111 BPatG, Beschl. v. 6.8.2018 – 27 W (pat) 52/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 41.

112 BPatG, Beschl. v. 10.7.2018 – 28 W (pat) 572/17, für Waren der Kl. 3, 4, 6–9, 11, 12, 16–18, 20–28.

113 BPatG, Beschl. v. 17.5.2018 – 27 W (pat) 18/17; für Waren u. Dienstleistungen der Kl. 16, 41 u. 43.

114 BPatG, Beschl. v. 13.12.2018 – 30 W (pat) 35/17, für Waren der Kl. 1, 3, 19.

## 10. BILDMARKEN

Für Bildzeichen gelten die gleichen Grundsätze wie für dreidimensionale Zeichen<sup>115</sup>.

### a) Schutzzähig



<sup>116</sup>: Bei dieser rot schraffierten, mit dicken Pinselstrichen erzeugten Fläche handele es sich um ein stark stilisiertes Herz in Alleinstellung, das erst durch die Kombination mit weiteren Bestimmungswörtern einen beschreibenden Bezug dahingehend erfahren könne, wer liebe oder auf was oder wen sich die Liebe beziehe. Zudem bewirkten die Asymmetrie der Figur und der ungleichmäßige Rand eine ausreichend individualisierende, über die

klassische, in der Werbung häufig verwendete Herzgrundform hinausgehende Charakteristik.

### b) Nicht schutzzähig



<sup>117</sup> und <sup>118</sup>. Sowohl die Schrägstellung, die orange Färbung, die Rechteckform als auch die drei weißen Punkte stellten einfache Gestaltungselemente dar. Ohne Preisangaben, Rabatthinweise oder Werbetext würden die Zeichen nur als dekorative Schilder von Einzelhandelsunternehmen wahrgenommen, bei denen die drei Punkte als Etikettlochung oder als Platzhalter fungierten.

## 11. TÄUSCHUNG (§ 8 ABS. 2 NR. 4 MARKENG)

Von der Eintragung sind auch Zeichen ausgeschlossen, die nach ihrem Inhalt oder ihrer Aussage 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<sup>119</sup>. Im Eintragungsverfahren muss die Eignung zur Täuschung ersichtlich, also ohne umfangreichen und zeitraubenden Ermittlungsaufwand feststellbar sein (§ 37 Abs. 3 MarkenG).

### a) Täuschend



<sup>120</sup>: „PUR HEREFORD – RIND VOM FEINSTEN“ weise darauf hin, dass die Fleisch-, Milch- und Fertignahrungserzeugnisse ausschließlich von einer qualitativ hochwertigen Rinderrasse aus Herefordshire stammten oder deren Fleisch enthielten. Das typische Anhängeschild mit Öse und Häkchen in senfgelber Färbung vermöge keine Schutzzähigkeit zu begründen, weil derartige Etiketten regelmäßig nur dekorative Träger von Sachinformationen seien. Für „Wild“, ein Sammelbegriff für jagdbare Säugetiere und Vögel, sei das Zeichen ersichtlich (§ 37 Abs. 3 MarkenG) zur Täuschung geeignet, weil Rind nicht in diese Kategorie falle. Angesichts der Warennähe könne dennoch die irrige Vorstellung hervorgerufen werden, dass es sich um Rindfleisch handele.

<sup>115</sup> s. Ziffer I. 2.

<sup>116</sup> BPatG, Beschl. v. 16.1.2018 – 29 W (pat) 541/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 18, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 38, 41, 42.

<sup>117</sup> BPatG, Beschl. v. 11.10.2018 – 25 W (pat) 64/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 5, 21, 28, 29-33, 35.

<sup>118</sup> BPatG, Beschl. v. 11.10.2018 – 25 W (pat) 65/17, für identische Waren und Dienstleistungen.

<sup>119</sup> BGH, a. a. O. Rn. 12, 21 f. – Stadtwerke Bremen.

<sup>120</sup> BPatG, Beschl. v. 4.10.2018 – 28 W (pat) 551/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 29, 35, 44. Schutzzähigkeit wurde aber für „Werbung“ und Dienstleistungen der Kl. 44 angenommen.

**b) Nicht täuschend**


„KS-BAU“<sup>121</sup> sei aufgrund der Einschränkung des Verzeichnisses auf Dienstleistungen an Bauwerken „aus Holz, Ziegel oder Beton“ eintragungsfähig, weil „Kalksandstein“, der mit „KS“ abgekürzt werde, ausgeschlossen sei. Die positiv formulierten Zusätze knüpften an dauerhafte charakteristische Eigenschaften an und seien wirtschaftlich nachvollziehbar definiert. Da noch 18 weitere Begriffe mit „KS“ abgekürzt würden, fehle es an einer ersichtlichen Täuschungseignung.

„GT Emissions Systems“<sup>122</sup>: „GT“ für „Grand Turismo“ beziehe der Fachverkehr im Kfz-Bereich auf in kleinen Serien hergestellte Kraftwagen mit einem Höchstmaß an Leistung und Komfort ohne Rücksicht auf Unterhaltungskosten. Nach der Beschränkung auf „Nutzfahrzeuge“ entfalle die beschreibende Bedeutung „GT-Abgassysteme“, weil sich „GT-Fahrzeuge“ und „Nutzfahrzeuge“ nach Art und Verwendungszweck deutlich voneinander unterschieden. Die Wortkombination sei auch keine ersichtlich täuschende Angabe, weil die Buchstabenfolge „GT“ für über 20 weitere Begriffe stehe und daher Spielraum für Interpretationen eröffne.


## 12. BENUTZUNGSVERBOT WEGEN VERSTOSSES GEGEN EINE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE BESTIMMUNG (§ 8 ABS. 2 NR. 9 MARKENG)

Schutzunfähig sind auch Zeichen, deren Benutzung als Marke für die Waren oder Dienstleistungen ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, z. B. aufgrund nationaler Gesetze (Betäubungsmittelgesetz, Bernsteinenschutzgesetz, Olympiaschutzgesetz), behördlicher Benutzungsverbote, europäischer Kennzeichnungsvorschriften oder bilateraler Herkunftsabkommen.

In den folgenden beiden Fällen wurde ein Benutzungsverbot verneint:

 <sup>123</sup>: Das Wortelement bezeichne den Schauplatz der altgriechischen und neuzeitlichen Olympischen Spiele, einen Städte- oder Vornamen. Da Telefone, Alarmanlagen und Fernsteuerungen in keinem engen beschreibenden Bezug zur Olympischen Idee stünden, liege kein ersichtlicher Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 OlympSchG<sup>124</sup> vor. Danach sei es verboten, Waren

oder Dienstleistungen mit dem geschützten Wort „Olympia“ (§ 1 Abs. 3 OlympSchG) zu kennzeichnen, wenn Verwechslungsgefahr bestehe oder die Wertschätzung der Olympischen Bewegung ungerechtfertigt in unlauterer Weise ausgenutzt werde. Auch die grafische Ausgestaltung verstoße nicht dagegen, weil diese sich nicht an das aus fünf ineinander verschlungenen Ringen bestehende olympische Emblem (§ 1 Abs. 2 OlympSchG) anlehne.

 <sup>125</sup> sei allein aufgrund der eigentümlichen Grafik, nämlich der verwobenen Kombination der Ziffer „4“ mit einem Kreuz, schutzfähig. Im Hinblick auf das von der Markenstelle noch zu prüfende Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG sei darauf hinzuweisen, dass gemäß § 3 Abs. 3 DRKG<sup>126</sup> das Recht auf die Verwendung des Zeichens „Rotes Kreuz auf weißem Grund“ allein dem Deutschen Roten Kreuz zustehe und die unbefugte Benutzung als Ordnungswidrigkeit

121 BPatG, Beschl. v. 5.7.2018 – 28 W (pat) 35/17, für Dienstleistungen der Kl. 37, 42.

122 BPatG, Beschl. v. 1.10.2018 – 28 W (pat) 600/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 6, 7, 9, 12, 17, 42.

123 BPatG, Beschl. v. 1.2.2018 – 30 W (pat) 513/16, für Waren der Kl. 9.

124 Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen v. 31.3.2004 (BGBl. I S. 479).

125 BPatG, Beschl. v. 22.11.2018 – 30 W (pat) 42/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 5, 35, 38, 44.

126 Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellschaften im Sinne der Genfer Rotkreuz-Abkommen (DRK-Gesetz – DRKG) v. 5.12.2008, BGBl. I S. 2346.

geahndet werde (§ 125 Abs. 1 OWiG). Ein ersichtlicher Verstoß dagegen dürfte aber ausscheiden, weil das Zeichen nur in den angemeldeten Grautönen

geschützt sei, so dass farbige Ausgestaltungen außer Betracht blieben<sup>127</sup>.

### 13. SCHUTZFÄHIGKEIT AUFGRUND MARKENMÄßIGER VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH<sup>128</sup> genügt es für die Bejahung der Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen tatsächlich so zu verwenden, dass die Verkehrskreise es ohne weiteres als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen. Zur Beurteilung sind die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Waren- oder Dienstleistungssektor einzubeziehen. Nach der Rechtsprechung des EuGH<sup>129</sup> ist die Prüfung nur auf diejenige Verwendungsmöglichkeit zu erstrecken, die die prüfende Instanz mit Hilfe ihrer Sachkunde auf dem jeweils betroffenen Waren- oder Dienstleistungsgebiet als die wahrscheinlichste erkennt. Diese unterschiedlichen Sichtweisen sind nach Ansicht des BGH so in Einklang zu bringen, dass von einer wahrscheinlichsten Verwendungsform nur dann ausgegangen werden kann, wenn die übrigen Möglichkeiten der Zeichenverwendung nicht praktisch bedeutsam oder naheliegend sind<sup>130</sup>. Der BGH<sup>131</sup> hat den EuGH darum ersucht, dies zu bestätigen<sup>132</sup>.

#### a) Schutzfähig

„Rapier“<sup>133</sup> mit den Bedeutungen „Fechtwaffe, Degen“ oder „scharf, scharfzünftig, schlagfertig“ könne die beanspruchten (Spielzeug-)Fahrzeuge nicht beschreiben. Bei den praktisch bedeutsamen und naheliegenden Verwendungsmöglichkeiten an der Fronthaube und/oder am Heck von Automobilen werde das Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Auch Fachkreise und Sammler hochwertiger Fahrzeugmodelle, denen der britische Fahrzeughersteller Rapier Cars Ltd. noch bekannt sei, erwarteten die Anbringung der Marke an derselben Stelle, weil die Kennzeichnung Teil der originalgetreuen Nachbildung sei.

#### b) Nicht schutzfähig

 <sup>134</sup>: Mit der Bedeutung „Messe Marketing auf dem Gebiet der Kochkunst“ bezeichneten die Wortelemente Gegenstand, Inhalt und Verwendungszweck der angemeldeten Waren und Dienstleistungen oder stellten einen engen sachlichen Bezug zu ihnen als Hilfsmittel her. Die rote Kreisfläche mit gezacktem Rand vermittele nur den Eindruck eines werbeüblichen Etiketts. Auch bei der naheliegendsten Verwendung als Aufdruck auf der Vorderseite als Titel, auf dem Deckel der Verpackung oder der

127 vgl. BGH, GRUR 2015, 1009 Rn. 15 – BMW-Emblem.

128 BGH, GRUR 2014, 1204 Rn. 21 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1044 Rn. 20 – Neuschwanstein; BGHZ 185, 152 Rn. 21 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 Rn. 28 – TOOOR!

129 EuGH, GRUR 2013, 519 Rn. 55 – umsäumter Winkel.

130 BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 21 – #darferdas?; a. a. O. – DüsseldorfCongress.

131 BGH, a. a. O. Rn. 16 ff. – #darferdas?.

132 Eine Bestätigung erscheint jedoch fraglich, da der EuGH, GRUR-RR 2018, 507 Rn. 38-43 – Birkenstock Sales/EUIPO kurz danach entschieden hat, dass eine nur wahrscheinliche Verwendung einer Bildmarke als Oberflächenmuster ausreiche, um die Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. dazu Thiering, GRUR 2018, 1185, 1188 f.).

133 BPatG, Beschl. v. 15.5.2018 – 29 W (pat) 62/17, für Waren der Kl. 12, 28.

134 BPatG, Beschl. v. 3.5.2018 – 25 W (pat) 43/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 41-43.

Unterseite der Waren sowie auf Werbebroschüren, Geschäftspapieren, Prospekten, Schildern, Geschäftskleidung oder am Eingang von Geschäftsgebäuden werde der Verkehr das Zeichen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen. Denn dort

befänden sich üblicherweise auch Sachangaben, so dass für den Verkehr keine Veranlassung bestehe, allein aufgrund des Anbringungsortes dort befindliche Angaben stets als Marke aufzufassen.

### III. Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit

Eine bösgläubige Markenmeldung liegt vor, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit<sup>135</sup> schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung oder Unterbindung dieses Besitzstandes als

Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will oder wenn sie die Markenmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen<sup>136</sup>.

#### 1. BÖSGLÄUBIGKEIT WURDE BEJAHT:

Der Eigentümer und Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke „**Ecomax**“<sup>137</sup> habe, da er in den Jahren 2013 und 2014 Geschäftsführer der Antragstellerin gewesen sei, gewusst, dass diese seit 2012 Kraftfahrzeugreifen unter dem Zeichen „Ecomax“ im Inland verkauft und auf internationalen Messen beworben habe. Dennoch habe er nach seinem Ausscheiden die Streitmarke im September 2015 für die konkurrierende Antragsgegnerin angemeldet. Damit habe er gegen seine nachwirkende Treuepflicht verstoßen und eine wettbewerbswidrige Behinderung seiner ehemaligen Arbeitgeberin bewirkt. Sein gescheiterter Versuch, die wichtigste Domain eines Tochterunternehmens der Muttergesellschaft der Antragstellerin auf sich übertragen zu

lassen, sei ein weiteres Indiz für die bösgläubige Absicht. Hinzu komme, dass sich die Antragsgegnerin nicht bemüht habe, die Marke zu verwenden. Zudem habe sie insgesamt 52 Abmahnungen an Geschäftspartner, Wirtschaftsprüfer und Banken der Muttergesellschaft der Antragstellerin versandt. Im Rahmen der Gesamtabwägung der vorstehenden Indizien sei die Löschung der Marke für alle Reifenarten gerechtfertigt, weil diese in einem Identitäts- oder Ähnlichkeitsverhältnis zu den von der Antragstellerin tatsächlich benutzten Kraftfahrzeugreifen stünden, während Gleisketten, die mittels einer geschlossenen, modularen Gliederkette dem Antrieb und der Lenkung von Kettenfahrzeugen dienen, wegen des völlig anderen Aufbaus unähnlich seien.

<sup>135</sup> BGH, GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM.

<sup>136</sup> EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 44 – Lindt & Sprüngli; BGH, GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.

<sup>137</sup> BPatG, Beschl. v. 26.10.2018 – 28 W (pat) 24/17, für Waren der Kl. 12; Parallelverfahren 28 W (pat) 27/17 – Ecosis.

Die 2013 vom Rechtsvorgänger des Antragsgegners angemeldete Marke  bestehe aus dem Unternehmensschlagwort „ACL“ der Antragstellerin und der für sie seit 2002 eingetragenen Marke , die sie beide in Kombination bereits vor dem Anmeldezeitpunkt zur Kennzeichnung ihrer ebenfalls in den Klassen 3 und 21 registrierten Putzmittel und -materialien im Inland benutzt habe. Die Streitmarke sei daher erkennbar sowohl vom Zeichen selbst als auch von den Warengruppen her nur darauf zugeschnitten, die Antragstellerin gezielt in ihrer wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeit zu behindern. Mangels eigener geschäftlicher Aktivitäten des Antragsgegners oder Dritter in Bezug auf die zahlreichen geschützten Spezialwaren sei die widerlegliche Vermutung eines generellen Benutzungswillens erschüttert.

Die Anmeldung der Marke  2014 sei in der Absicht erfolgt, zweckwidrig die mit der Eintragung der Streitmarke entstehende Sperrwirkung als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die Verfahrensbeteiligten hätten 2011 mit weiteren Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung Bund eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet, um als Arbeitnehmer-Interessenvertretung unter der Bezeichnung „Netzwerk Joker“ gewerkschaftsunabhängig an Personalratswahlen teilnehmen zu können. Die Antragsgegnerin habe im Auftrag der GbR das Logo von einem Grafiker erstellen lassen, das sie einen Tag vor ihrem streitbedingten Ausscheiden als Marke für sich selbst angemeldet habe.

Gleichzeitig habe sie eine neue GbR mit identischem Namen und identischem Logo gegründet, die in Konkurrenz zur verlassenen GbR getreten sei. Dies sei treuwidrig gewesen, weil die früheren Gesellschafter einen Anspruch gegen sie auf Übertragung der Rechte an dem Logo hätten, der als Teil des Gesellschaftsvermögens nach Auflösung der GbR infolge ihrer Kündigung auseinanderzusetzen sei. Die Antragsgegnerin habe sich zudem nicht in einem die Bösgläubigkeit entschuldbaren Rechtsirrtum befunden, weil ihr auch ohne genaue Kenntnis der Rechtslage bewusst gewesen sein müsse, dass sie persönlich kein Monopolrecht an dem Logo der ursprünglichen GbR habe erwerben können.

Auch die Inhaberin der Marke „CE4 Plus“<sup>140</sup> habe bösgläubig gehandelt, weil sie versucht habe, eine gängige Typenbezeichnung für einen Verdampfer einer elektronischen Zigarette zu monopolisieren. Für eine Behinderungsabsicht spreche auch, dass sie kurz nach Ablauf der Widerspruchsfrist massiv damit begonnen habe, gegen eine Vielzahl anderer Händler wegen Markenverletzung vorzugehen. Auch wenn sie die Marke benutzt habe, müsse davon ausgegangen werden, dass ihr Verhalten in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung ihrer Mitbewerber und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet gewesen sei. Denn trotz Bestreitens und zweimaliger Aufforderung des Amtes hat sie die zum Nachweis ihrer Behauptung angekündigten Dokumente, sie sei die Erste gewesen, die das Zeichen erfunden und benutzt habe, nicht vorgelegt.

<sup>138</sup> BPatG, Beschl. v. 12.4.2018 – 30 W (pat) 24/16, für Waren der Kl. 1, 3, 7, 9, 21.

<sup>139</sup> BPatG, Beschl. v. 4.5.2018 – 29 W (pat) 46/15, für Dienstleistungen der Kl. 35, 41.

<sup>140</sup> BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 26 W (pat) 25/15, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 11, 34, 35.



## 2. BÖSGLÄUBIGKEIT WURDE VERNEINT:



<sup>141</sup>: Schon das Wortelement sei unterscheidungskräftig und keine täuschende Angabe, weil es weder eine Weinlage noch einen bestimmten Wein bezeichne und auch kein hohenlohisches Dialektwort für „Wein“ sei. Mangels Beschreibungseignung habe sich die Antragsgegnerin durch die Markenmeldung auch kein ungerechtfertigtes Monopol an

einer allgemein üblichen Gattungsbezeichnung gesichert. Der bloße Umstand, dass sie ein Weingut wegen Verletzung ihrer Wortmarke „Flutterich“ abgemahnt und anschließend ein Gerichtsverfahren eingeleitet habe, sei als angemessene Rechtsverteidigung von der gesetzlich geschützten Rechtsposition gedeckt und könne nicht als Indiz für eine unlautere Absicht gewertet werden.


## IV. Widerspruchsverfahren

### 1. RECHTSERHALTENDE BENUTZUNG

Um eine Scheinbenutzung auszuschließen, muss der Markeninhaber oder ein berechtigter Dritter die Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen im maßgeblichen Territorium nach Art, Dauer, Umfang und Form glaubhaft machen. 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.

#### a) Die rechtserhaltende Benutzung wurde bejaht:

**AREVA MZ/ARENA** <sup>142</sup>: Die Zustimmung der Widersprechenden zur Benutzung ihrer Marke durch Dritte müsse nicht zwingend durch Verträge dokumentiert werden. Auch sonstige Umstände wie die Darlegung enger wirtschaftlicher Verbindungen könnten ausreichen. Das Hinzufügen einer stilisierten Ähre als Hinweis auf Produkte zur Behandlung von Saatgut und des Buchstaben C

als Hinweis auf einen chemischen Wirkstoff (hier: Fludioxonol)  **Arena<sup>®</sup>C** verändere den kennzeichnenden Charakter nicht, zumal der Zusatz <sup>®</sup> gegen eine geschlossene Gesamtkennzeichnung spreche. Da „MZ“ eine Wirkstoffabkürzung sei, werde die jüngere Marke durch „AREVA“ geprägt. Wegen hoher klanglicher Ähnlichkeit zu „ARENA“ komme der begriffliche Unterschied bei den hochgradig ähnlichen Pflanzenschutzmitteln nicht unterscheidungserleichternd zum Tragen.



<sup>143</sup>: Bei einer Kollektivmarke reiche es aus, dass mindestens ein Verbandsmitglied sie rechtserhaltend benutze. Durch den jeweils prägenden Sechsstern mit Äskulapstab bestehe wegen der überdurchschnittlichen bildlichen Zeichenähnlichkeit hinsichtlich der medizinischen-pharmazeutischen Dienstleistungen Verwechslungsgefahr.

<sup>141</sup> BPatG, Beschl. v. 26.11.2018 – 26 W (pat) 63/16, für „Wein“ der Kl. 33.


<sup>142</sup> BPatG, Beschl. v. 2.7.2018 – 25 W (pat) 513/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 5; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 1, 5.

<sup>143</sup> BPatG, Beschl. v. 14.6.2018 – 30 W (pat) 4/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 38, 44; die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 39, 45.



144: Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke bleibe durch die Benutzung **CARRERA** erhalten, weil schon das Worтеlement für „Wasserkocher“ und „Toaster“ unterscheidungskräftig sei. Angesichts der Zeichenidentität sei schon bei nur jeweils durchschnittlicher Warenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu besorgen.

„Wellcotec-Germany“ / „Wellcomet“<sup>145</sup>:

In  bleibe trotz der Emblemwirkung der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke schon wegen seiner Größe und zentralen Anordnung erhalten, da die hinzugefügten Zusätze in Wort und Bild bedeutungslos und austauschbar seien. Die benutzten Ultraschallgeräte seien den „medizinischen Lasern“ und „kosmetischen Geräten“ der angegriffenen Marke überdurchschnittlich ähnlich, was bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit zur Löschung führe.

„MICRONETTE“ / „Mictionetten“<sup>146</sup>: Wegen der erweiterten Minimallösung sei eine rechtserhaltende Benutzung nicht nur für ein „Blasenspasmolytikum für Kinder“ anzuerkennen, sondern für den gesamten Oberbegriff der Hauptgruppe 81 der Roten Liste. Unabhängig davon gebe es trotz eines deutlichen Indikationsabstandes zu den Hormonsubstituten und Kontrazeptiva der angegriffenen Marke generelle Überschneidungen in Herstellung, Vertrieb, Verkauf und Zweck, nämlich der Behandlung von Krankheiten. Eine Verwechslungsgefahr sei daher bei je durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit nicht auszuschließen.

b) Die rechtserhaltende Benutzung wurde verneint: „appix“ / „APPIT“<sup>147</sup>: Angesichts der unbeschränkt erhobenen Nichtbenutzungseinrede habe die Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Hinweis, die Widerspruchsmarke werde in nicht rechtserhaltender Form nur für eine Plattformsoftware benutzt, weder deren Benutzung nach Ort, Umfang und Zeit unstreitig stellen noch die Obliegenheiten der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung übernehmen wollen.

„Aquanario“ / „AQUANURA“<sup>148</sup>: Eine musikalische, mit Lichteffekten gestaltete Wassershow könne unter Vergnügungsdienstleistungen der Klasse 41 subsumiert werden. Die Erbringung dieser Dienstleistung ausschließlich in einem niederländischen Freizeitpark erfolge mangels eines hinreichenden wirtschaftlichen Inlandsbezugs jedoch nicht rechtserhaltend. Vereinzelt zeitlich begrenzte Werbeanzeigen an das deutsche Publikum reichten für den Nachweis einer funktionsgemäßen Benutzung nach Art und Umfang ohne Angabe der Werbeexemplare, Eintrittskarten und Internetaufrufe nicht aus.

„ETAX“ / „ETAX“<sup>149</sup>: Es fehle an einer funktionsgerechten Benutzung der Widerspruchsmarke für das nur innerhalb desselben Steuerberaterkonzerns vertriebene, mit ihr gekennzeichnete Softwarepaket, da sie nicht im geschäftlichen Verkehr auf dem Markt, also öffentlich und nach außen, verwendet werde. Trotz rechtlicher Selbständigkeit der Konzernmitglieder stelle die Widerspruchsdienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ wirtschaftlich-faktisch nur eine interne Maßnahme dar. Da diese Dienstleistung weder nur im Konzern erbracht werden könne, noch eine externe Erbringung wirtschaftlich sinnlos wäre, könne auch keine Ausnahme zugelassen werden.

144 BPatG, Beschl. v. 24.1.2018 – 29 W (pat) 6/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 11, 21; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 10, 11.



145 BPatG, Beschl. v. 11.10.2018 – 30 W (pat) 518/16. Beide Marken sind zusätzlich eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 44.


146 BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 30 W (pat) 20/15. Beide Marken sind für Arzneimittel in Kl. 5 eingetragen.

147 BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 25 W (pat) 548/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 38, 42 u. 45; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 41 u. 42.

148 BPatG, Beschl. v. 3.5.2018 – 27 W (pat) 24/15. Verfahrensgegenständlich ist die für beide Marken eingetragene Kl. 41.

149 BPatG, Beschl. v. 31.01.2018 – 26 W (pat) 13/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 9 u. 16 u. Dienstleistungen der Kl. 38 u. 41; die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 35, 36 u. 42.

 **Universal Nutrition**  
Auftragsherstellung - Entwicklung /  **Universal Nutrition**<sup>150</sup>: Es stelle einen schwerwiegenden Mangel dar, wenn Umsatzangaben sich ausschließlich auf einen weiten, breit gefächerten Oberbegriff wie „Nahrungsergänzungsmittel“, nicht aber auf konkrete Waren oder Warengruppen bezögen.

 <sup>151</sup>: Die rechtserhaltende Benutzung wurde – anders als bei der gegen die Freigabe der Domain „kl.de“ gerichteten Verfallslöschungsklage vor den ordentlichen Gerichten – im Widerspruchsverfahren nicht anerkannt. Der darlegungspflichtige Widersprechende könne aufgrund eigener widersprüchlicher Angaben und inhaltsleerer eidesstattlicher Versicherungen der Lizenznehmerin keine konkret auf die jeweiligen Dienstleistungen bezogenen Angaben zu Art, Ort, Zeit und Umfang der Benutzung machen.

## 2. WAREN-/DIENSTLEISTUNGSÄHNLICHKEIT

### a) Die Ähnlichkeit wurde bejaht:




/1. „WALA“ und 2. „WALKIE“<sup>152</sup>: Im Bereich von Bekleidung und Schuhwaren hätten sich früher bestehende Unterschiede bei Herstellern und Vertriebswegen aufgelöst. Heute werde unter derselben Marke beides angeboten. Zudem gebe es Überschneidungen beim Bestimmungszweck und den verarbeiteten Materialien. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradiger Zeichenähnlichkeit bestehe Verwechslungsgefahr.

„Gosch“/„GOSH“<sup>153</sup>: Eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe nicht nur zwischen den jeweils in Kl. 3 eingetragenen Vergleichswaren, sondern auch zu den auf diese Waren bezogenen Handelsdienstleistungen der jüngeren Marke in Kl. 35.<sup>154</sup> Die Löschung wurde ferner für durchschnittlich ähnliche Waren wegen der

hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit bei normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke angeordnet.

### b) Die Ähnlichkeit wurde verneint:

/„HELIODENT“<sup>155</sup>: Die „medizinischen Röntgengeräte“ der Widersprechenden wiesen keine Ähnlichkeit zu „Fräsgeräten für Dentalzwecke“ auf, da letztere nicht zur Untersuchung des menschlichen Körpers, sondern zur Bearbeitung nicht lebender Materialien eingesetzt würden. Ebenso wenig bestehe Ähnlichkeit zur „digitalen Bildbearbeitung“ der jüngeren Marke, bei der es sich um eine Tätigkeit handle, die zeitlich nachrangig zum Röntgenvorgang und von anderen Unternehmen ausgeführt werde. Im Umfang identischer Waren sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft trotz geringer klanglicher Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr gegeben.

150 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 30 W (pat) 505/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 5, 30, 42; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 5, 29, 30, 35.

151 BPatG, Beschl. v. 18.6.2018 – 29 W (pat) 39/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 9, 16 und Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41, 42, 43; die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41.

152 BPatG, Beschl. v. 21.6.2018 – 25 W (pat) 39/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 5, 12, 25; die Widerspruchsmarke zu 1. für Waren der Kl. 3, 5, 29, 32, die Widerspruchsmarke zu 2. für „Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“.

153 BPatG, Beschl. v. 11.4.2018 – 28 W (pat) 519/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28-34 und Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 39, 41-43; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 3. Zwei weitere Widersprüche wurden zurückgenommen.

154 Anders BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 37ff. – OTTO CAP: durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Handelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren.

155 BPatG, Beschl. v. 18.4.2018 – 28 W (pat) 546/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 7, 9, 10, 11, 42; die Widerspruchsmarke für „medizinische Röntgengeräte“ in Kl. 10.

### 3. KENNZEICHNUNGSKRAFT

#### a) Schwache Kennzeichnungskraft

**Photon / Photon**<sup>156</sup>: Verwechslungsgefahr  
POWER PLANT

wurde verneint, da die Widerspruchsmarke über eine deutlich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Photonen seien u. a. ein grundlegendes Element der Lasertechnologie und stellten als kleinste Menge elektromagnetischer Strahlung einen engen beschreibenden Bezug zum betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereich her.

„Photon“ eigne sich aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie des Inhabers der angegriffenen Marke. Zusammen mit „Power Plant“ bilde es den sinnvollen Gesamtbegriff „photovoltaisches Kraftwerk“. Bei erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise halte die jüngere Marke den gebotenen Markenabstand selbst bei Dienstleistungsidentität ein.

#### b) Durchschnittliche Kennzeichnungskraft

**Freesecco**/1. **feelsecco** und 2.



Die mit der Widerspruchswortmarke rechtserhaltend gekennzeichneten „Cocktails“ würden durch „fühle (Dich) trocken“/„fühle Perlwein“ auch im Geschmack nicht sinnvoll beschrieben. Trotz des „verbrauchten“ Bestandteils „secco“ handle es sich insgesamt um ein originär kennzeichnungskräftiges Kunstwort. Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft reichten die Umsatzzahlen nicht aus. Bei weit überdurchschnittlicher Zeichenähnlichkeit sei auch bei mittlerer Warenähnlichkeit noch von Verwechslungsgefahr auszugehen.

„MACADERM“/„Mucaderma“<sup>158</sup>: Der rechtserhaltend für „Hautpflegemittel“ benutzten Widerspruchsmarke komme insgesamt durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, obwohl „derma“ beschreibend sei. „Muca“ stelle dagegen weder eine Abkürzung noch einen lexikalisch erfassten Begriff dar. Verwechslungsgefahr bestehe daher angesichts der überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit selbst bei unterdurchschnittlich ähnlichen Waren.



/1. **COSMO** und 2. **COSMO TV**<sup>159</sup>: Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft gelte zwar für die Frauenzeitschrift „COSMOPOLITAN“, nicht jedoch für das italienische Wort „COSMO“ für „Kosmos, Weltall“, das dem Verbraucher unbekannt sei. Das mit „K“ beginnende klanggleiche Präfix sei in Alleinstellung zur Beschreibung ungeeignet. Italienisch sei auch keine Fachsprache im Bereich der identischen Telekommunikationsdienstleistungen. Trotz der Eintragung vieler deutscher und europäischer Marken mit diesem Bestandteil bestehe auch keine Schwächung, da deren Benutzung weder liquide noch glaubhaft gemacht sei. Wegen des prägenden Charakters dieses Elements liege Markenidentität und damit Verwechslungsgefahr vor.

#### c) Gesteigerte Kennzeichnungskraft

„Tasco“/„Tabasco“<sup>160</sup>: Die Widerspruchsmarke werde nur für „Oliven; Saucen (Würzmittel)“ rechtserhaltend benutzt. Für letztere habe auch im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke angesichts intensiver – u. a. dem Senat bekannter – Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft bestanden, obwohl

<sup>156</sup> BPatG, Beschl. v. 1.2.2018 – 25 W (pat) 6/17; Parallelverfahren 25 W (pat) 7/17. Beide Marken sind u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 42.

<sup>157</sup> BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 26 W (pat) 515/14. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 30, 32, 33; die beiden Widerspruchsmarken für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ in Kl. 33.

<sup>158</sup> BPatG, Beschl. v. 12.7.2018 – 30 W (pat) 33/16. Beide Marken sind für Waren der Kl. 3 u. 5 eingetragen.

<sup>159</sup> BPatG, Beschl. v. 26.2.2018 – 26 W (pat) 75/13. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 38, 39 u. 41; die Widerspruchsmarke 1. für Waren der Kl. 16 u. Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42, die Widerspruchsmarke 2. für Dienstleistungen der Kl. 35, 38 u. 41.

<sup>160</sup> BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 25 W (pat) 17/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 29, 30, 32, 33; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 29, 30, 32, 35, 42.

„Tabasco“ eine Chili-Sorte und den für den Anbau geeigneten mexikanischen Bundesstaat beschreibend bezeichne. Insoweit bestehe für identische und hochgradig ähnliche Waren Verwechslungsgefahr.

„ERMES 69“/HÈRMES<sup>161</sup>: Der Senat ordnete die Löschung der jüngeren Marke an. Die Kennzeichnungskraft der älteren zweitwertvollsten Luxusmarke sei weit überdurchschnittlich. Trotz der Zahl „69“ sei deswegen in der speziellen Konstellation mit einem klanglich fast identischen Bestandteil von einer Verwechselbarkeit der Marken auszugehen.

#### 4. 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>162</sup>.

##### a) Bejahung von Verwechslungsgefahr

„Jooby“/ **OBI**<sup>163</sup>: Bei Warenidentität und einer unterstellt – lediglich – normalen Kennzeichnungskraft reiche eine mittlere klangliche Zeichenähnlichkeit für die Löschung der angegriffenen Marke aus. Diese sei unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aussprachemöglichkeiten schon deshalb gegeben, weil eine englische Aussprache bei dem jüngeren Phantasiezeichen nicht näher liege als eine deutsche im Sinne von [Jo – bi].

**qonsense** / „conlance“<sup>164</sup>: Beide Marken seien für identische/hochgradig ähnliche Dienstleistungen in Kl. 35, 41 und 42 eingetragen. Die Widerspruchsmarke sei in ihrer Kombination sinnentleert und trotz einer begrifflichen Parallele zu „freelance“ durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Die angegriffene Marke halte den erforderlichen Abstand unter Berücksichtigung aller naheliegenden Aussprachevarianten bei einer Aussprache [konsens] zu [konlens] klanglich nicht ein.

**HOLFMANN** / „HOFMANN“<sup>165</sup>: Der auf Waren der Kl. 7 und „Fernsteuerungsgeräte“ der Kl. 9 beschränkte Widerspruch war erfolgreich. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei ein Verhören bei den im Klangbild hochgradig ähnlichen Zeichen nicht auszuschließen.

„NITRADO“/ „INTRADO“<sup>166</sup>: Bei hoher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft kämen sich die Vergleichszeichen schriftbildlich in allen üblichen Wiedergabeformen zu nahe. Die vertauschte Reihenfolge der Anfangsbuchstaben sei wegen gleicher Ober- und Unterlängen und ähnlicher Umrisscharakteristik der Buchstaben I und N wenig auffällig.

„Cosima“/ „KOSMICA“<sup>167</sup> seien bei nach Registerlage identischen Dienstleistungen aufgrund durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und

161 BPatG, Beschl. v. 24.4.2018 – 25 W (pat) 534/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 3, 5 und „Geschäftsführung“; die Widerspruchsmarke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen, u. a. für Kl. 3, 35.

162 BGH, GRUR 2008, 485 – Metrobus.

163 BPatG, Beschl. v. 8.11.2018 – 30 W (pat) 502/17. Beide Marken sind für identische Waren in Kl. 9, 11 eingetragen.

164 BPatG, Beschl. v. 9.8.2018 – 29 W (pat) 537/15. Die Widerspruchsmarke ist zusätzlich für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 37, 38 eingetragen.

165 BPatG, Beschl. v. 20.9.2018 – 28 W (pat) 43/16.

166 BPatG, Beschl. v. 22.3.2018 – 25 W (pat) 54/17. Beide Marken sind eingetragen für Waren der Kl. 9 und Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42, 45; die Widerspruchsmarke zusätzlich für Dienstleistungen der Kl. 44.

167 BPatG, Beschl. v. 5.10.2017 – 30 W (pat) 23/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren/Dienstleistungen der Kl. 16, 38 und 45; die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42 und 45.

Zeichenähnlichkeit verwechselbar ähnlich. Eine Übereinstimmung im Klangbild könne nur dann durch eine Sinnverschiedenheit „neutralisiert“ werden, wenn beide Zeichen deutlich unterschiedlich wahrgenommen würden, was nicht der Fall sei.

#### b) Verneinung von Verwechslungsgefahr



<sup>168</sup>: Selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden angenommenen normalen Kennzeichnungskraft ihrer Marke trotz Anlehnung an den Begriff „vegetarisch“, verbrauchter Bildbestandteile und der Begegnung auf identischen Waren liege schon aus Rechtsgründen keine klangliche Verwechslungsgefahr vor. Beide Marken lehnten sich klanglich an den glatt beschreibenden Begriff „vegetarisch“ an und wiesen deutlich unterdurchschnittliche konsonantische Laute auf.

**xFORCE**/„**FOUR X**“<sup>169</sup>: Trotz ähnlicher bis identischer Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsgefahr. Anders als das EUIPO meine<sup>170</sup>, liege beim Vergleich einer Wort-/Bildmarke und einer Wortmarke keine schriftbildliche Ähnlichkeit vor. Zudem sei keine der naheliegenden Aussprachevarianten klanglich ähnlich, da es – anders als bei einer anagrammatischen Klangrotation – einen Unterschied mache, ob das „x“ am Anfang oder Ende eines Wortes stehe. Auch das begriffliche Verständnis beider Zeichen sei unterschiedlich.



/**MUTTI**<sup>171</sup>: Der nur gegen die für beide Marken eingetragenen Waren der Kl. 32 gerichtete Widerspruch blieb erfolglos. Beide

Marken wiesen einen sofort erkennbaren Begriffsgehalt auf, wodurch es auch bei flüchtiger Wahrnehmung nicht zu einer Verwechslung in klanglicher Hinsicht komme.

**NEONAO**<sup>172</sup> unterschieden sich schriftbildlich deutlich durch unterschiedliche Schriftarten. Auch der schutzunfähige Wortbestandteil der jüngeren Marke könne kollisionsbegründende Wirkung haben und als beschreibend erkannt, aufgrund der grafischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen werden. Klanglich fielen bei Kurzwörtern Unterschiede in nur einem Laut und würden hier schneller erfasst, weil „NEO“ einen erkennbaren Begriffsgehalt habe. Anhaltspunkte für eine begriffliche Verwechslungsgefahr schieden angesichts des Phantasiewortes der Widerspruchsmarke ebenfalls aus.

„**Feinstil**“/„**Feingefühl**“<sup>173</sup>: Bei teilweise identischen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verneinte der Senat auch die begriffliche Verwechslungsgefahr. Gewisse assoziative Gemeinsamkeiten bzw. Begriffsanklänge reichten zur Feststellung der begrifflichen Markenähnlichkeit nicht aus. Der gemeinsame Bezugspunkt – „Stil“ und „Feingefühl“ gehörten zum Bedeutungsfeld „Geschmack, Kunstsinne“ – genüge nicht, um eine Ähnlichkeit nach dem Sinngehalt zu begründen.

„**DUB**“/„**LEDÜB**“<sup>174</sup>: Selbst bei identischen Waren in Klasse 25 und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der lexikalisch nicht nachweisbaren Widerspruchsmarke bestünden schriftbildliche, klangliche

168 BPatG, Beschl. v. 26.4.2018 – 25 W (pat) 550/17. Der Widerspruch ist beschränkt auf die für beide Marken eingetragenen Lebensmittel in den Kl. 29, 30.

169 BPatG, Beschl. v. 18.7.18 – 29 W (pat) 501/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 18, 25, 28; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 3, 18, 25.

170 Beschl. v. 3.5.2012 – R 1177/2011-1, Rn. 21f.

171 BPatG, Beschl. v. 28.11.2018 – 26 W (pat) 52/16.

172 BPatG, Beschl. v. 9.5.2018 – 29 W (pat) 587/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 9, 11; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 11.

173 BPatG, Beschl. v. 14.8.2018 – 29 W (pat) 592/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Geschirr; Bekleidung; Event-Marketing“; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 21, 24, 35.

174 BPatG, Beschl. v. 12.4.2018 – 28 W (pat) 576/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 14, 16, 25; die Widerspruchsmarke für „Clothing, footwear, headgear“ in Kl. 25.

und insbesondere begriffliche Unterschiede. Die als „Dub“ bezeichnete Musikproduktionsrichtung, die auf die Abmischung von Roots-Reggae-Songs abziele, werde in der Widerspruchsmarke wegen der französischen Schreibweise nicht als prägend erkannt.

Auch wenn „LE“ als männlicher Artikel verstanden werde, komme eine sinnentstellende Verkürzung des Gesamtbegriffs auf das im Französischen nicht existente Substantiv „DÛB“ nicht in Betracht.

## 5. VERWECHSLUNGSGEFAHR DURCH GEDANKLICHE VERBINDUNG

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.

### a) Bejahung von Verwechslungsgefahr

**Denk Getränk/Denk**<sup>175</sup>: Auch wenn „Getränk“ nicht als beschreibender Begriff zurücktrete, weil „Kaugummi“ nicht trinkbar und Mittel zur Luftdesodorierung nicht zum Verzehr geeignet seien, bestehe die Gefahr einer gedanklichen Verbindung. Denn „Denk“ nehme in der jüngeren Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung ein, weil „Denk“ als Firmenschlagwort der Widersprechenden fungiere und mit „Getränk“ keinen Gesamtbegriff bilde.

**Quasarglas/Quasar**<sup>176</sup> könnten bei Waren der angegriffenen Marke aus oder für Glas gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, weil durch den Bestandteil „-glas“, der mit „Quasar“ nicht zu einem Gesamtbegriff verknüpft sei, auf deren Materialbeschaffenheit oder Bestimmung hingewiesen werde, so dass das Publikum annehme, diese gehörten zu einer Serie von Glasprodukten der älteren Marke mit dem Stammbestandteil „Quasar“, ohne dass es auf das Vorliegen einer solchen Serie ankomme.

### b) Verneinung von Verwechslungsgefahr

**YAYALOVE/YAYA**<sup>177</sup>: Gegen eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Elements „YAYA“ in der jüngeren Marke spreche die erhebliche Klammerwirkung durch die Zusammenfassung der Bestandteile „YAYA“ und „LOVE“ zu einem einheitlichen Fantasiebegriff.

**Fireslim/Fire**<sup>178</sup>: Dem Bestandteil „Fire“ komme keine selbstständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Einwortmarke zu, weil diese aus einem englischen Fantasiebegriff i. S. v. „feuerschlank“ bestehe und „slim“ weder der Stammbestandteil einer benutzten Zeichenserie noch ein Unternehmenskennzeichen des Inhabers der jüngeren Marke sei.

<sup>175</sup> BPatG, Beschl. v. 4.4.2018 – 29 W (pat) 520/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 5, 35, 41; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 5.

<sup>176</sup> BPatG, Beschl. v. 7.8.2018 – 28 W (pat) 505/17. Die jüngere Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 1, 19, 20, 21; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 17, 19, 20, 37.

<sup>177</sup> BPatG, Beschl. v. 27.2.2018 – 27 W (pat) 44/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 12, 18, 25; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 18, 25, 35.

<sup>178</sup> BPatG, Beschl. v. 30.1.2018 – 25 W (pat) 506/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 38; die ältere Marke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

## 6. WIDERSPRUCH AUS GESCHÄFTLICHEN BEZEICHNUNGEN

### a) Unternehmenskennzeichen

Die Verwechslungsgefahr wurde in folgenden Fällen bejaht:

 **EBERTH**<sup>179</sup>: Die Angaben „eberth group www.eberth.com“ und „eberth MASCHINEN- UND ANLAGENBAU“ auf Rechnungen belegten eine nach außen in Erscheinung tretende Verwendung des kennzeichnungskräftigen Firmenschlagworts „eberth“. Branchennähe bestehe nur zu den „Verpackungsmaschinen“ der angegriffenen Marke, weil diese den wesentlichen Teil der unter dem Unternehmensschlagwort vertriebenen Verpackungsanlagen bildeten und demselben Zweck dienten. Insoweit bewirke die klangliche Identität der Vergleichszeichen eine unmittelbare Verwechslung.

**LEZZO**/1. Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS und 2.

 <sup>180</sup>: Die inländische Benutzung des unterscheidungskräftigen Firmenschlagworts „Lezzo“ des in der Türkei ansässigen Unternehmens durch einen deutschen Zwischenhändler oder einen türkischen Exporteur genüge. „Lezzo“ präge, weil die türkische Bevölkerung die auf „Lezzo“ folgenden Abkürzungen i. S. v. „Lebensmittelbetrieb Industrie und Handel Aktiengesellschaft“ verstehe und die Umrandung nebst roter Farbe zu den einfachsten grafischen Mitteln zähle, so dass Kennzeichenidentität bestehe. Da die beiderseits vertriebenen Lebensmittel wegen der Gemeinsamkeiten der Märkte und Vertriebswege Berührungspunkte aufwiesen, liege auch die erforderliche Branchennähe vor.

### b) Werktitel

Die Verwechslungsgefahr wurde in folgenden Fällen verneint:

 **Visora**<sup>181</sup>: Werktitelschutzfähig sei nur „Computersoftware“, während der Herstellungsprozess, um den es sich bei Dienstleistungen wie „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ handele, kein fertiges Werk darstelle. Trotz hoher Zeichenähnlichkeit sei keine unmittelbare Titelverwechslung gegeben, weil es an der Werknähe fehle. Denn titelschutzfähig sei nur der Inhalt eines Datenträgers, nicht dieser selbst. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr müsse sich der Werktitel als betrieblicher Herkunftshinweis eignen, was nur bei bekannten Titeln von regelmäßig erscheinenden Druckschriften oder Fernseh- u. Hörfunksendungen angenommen werden könne. Ein solcher Serientitel sei „Visora“ nicht.

**MACE ENERGY METHOD/Die Mace Energy Method**<sup>182</sup>: Es könne dahinstehen, ob der Untertitel des Buches „Betrachte das Blau – Die Mace Energy Method“ überhaupt als eigenständiger Werktitel geltend gemacht werden könne. Denn ausgehend von einer fiktiven Benutzung der jüngeren Marke als Reihentitel für die beanspruchten Druckereierzeugnisse sei eine Werkverwechslung ausgeschlossen, weil es sich bei dem Untertitel nicht um einen bekannten Reihentitel handele.

<sup>179</sup> BPatG, Beschl. v. 16.1.2018 – 28 W (pat) 7/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen u. a. für Verpackungsmaschinen der Kl. 7; das Unternehmenskennzeichen wird benutzt für die Herstellung und den Vertrieb stationärer Transport- und Verpackungsanlagen.

<sup>180</sup> BPatG, Beschl. v. 10.7.2018 – 27 W (pat) 28/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Nahrungs- und Genussmittel sowie Getränke der Kl. 29, 30, 32; die beiden Unternehmenskennzeichen werden benutzt für Getränkepulver, Tütensuppen und Brühwürfel, Pudding- und Sahnepulver.

<sup>181</sup> BPatG, Beschl. v. 18.6.2018 – 29 W (pat) 17/16, Parallelverfahren 29 W (pat) 16/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen u. a. für „Datenträger aller Art“ der Kl. 9; der Werktitel wird benutzt für „Computersoftware“; nicht dagegen für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 42.

<sup>182</sup> BPatG, Beschl. v. 19.9.2018 – 27 W (pat) 95/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 41, 44; der Werktitel wird benutzt für „Druckereierzeugnisse sowie elektronische Publikationen betreffend Ausbildung, Schulung und Coaching auf psychologischem und medizinischem Gebiet“.




## 7. WIDERSPRUCHSGRUND DER UNLAUTEREN AUSNUTZUNG ODER BEEINTRÄCHTIGUNG DER UNTERSCHIEDUNGSKRAFT ODER WERTSCHÄTZUNG BEKANNTER MARKEN NACH § 9 ABS. 1 NR. 3 MARKENG

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke wird angenommen, wenn ein Dritter auch bei Unähnlichkeit der beiderseitigen Waren und/oder Dienstleistungen durch Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren oder auf andere Weise an ihrer Aufmerksamkeit teilzuhaben<sup>183</sup>. Dabei genügt ein Ähnlichkeitsgrad, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise die beiden Kennzeichen gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln<sup>184</sup>.

**Der Bekanntheitsschutz wurde in folgendem Fall bejaht:**

 /1.  und

2. <sup>185</sup>: Beide Widerspruchsmarken seien in der Union für eine Online-Videoplattform und damit zusammenhängende Dienstleistungen bekannt. Mangels Änderung der Charakteristika gelte die Bekanntheit auch für die zweite, weniger präzise schwarz-weiße Marke. Die Logoänderung 2017  habe die Bekanntheit

kaum verringert. Eine gedankliche Verknüpfung ergebe sich durch die Übereinstimmungen in Schriftart, Anordnung, roter Farbgebung und das nahezu identische „YOU“. Damit habe sich die Inhaberin der jüngeren Marke ohne rechtfertigenden Grund in den Bereich der Sogwirkung der bekannten älteren Marken begeben und deren Unterscheidungskraft und Wertschätzung ausgenutzt.

<sup>183</sup> BGH, GRUR 2015, 1114 Rn. 38 – Springender Pudel.

<sup>184</sup> BGH, a. a. O. Rn. 32 ff. – Springender Pudel.

<sup>185</sup> BPatG, Beschl. v. 8.8.2018 – 29 W (pat) 3/18. Die jüngere Marke ist eingetragen für „Event-Marketing“ der Kl. 35, die Widerspruchsmarke zu 1. für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 29, 30, 39, 43, 45, die Widerspruchsmarke zu 2. für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41, 42.

## V. Designrecht

Das eingetragene Design mit einer Schutzdauer von 25 Jahren entsteht durch Eintragung in das beim DPMA geführte Designregister nach Prüfung formaler (§ 16 DesignG) und nur weniger materiell-rechtlicher Voraussetzungen (§ 18 DesignG). Ein Design im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG ist eine zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines industriell oder handwerklich gefertigten Gegenstandes

(Erzeugnisses) oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Es darf nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen und keine missbräuchliche Benutzung von Hoheitszeichen darstellen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 DesignG).

### 1. EINTRAGUNGSVERFAHREN

**Im Berichtszeitraum wurde für nicht designfähig erachtet:**



<sup>186</sup>: Das angemeldete Design sei wegen missbräuchlicher Benutzung eines Hoheitszeichens gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, Art 6ter Abs. 1 Buchst a PVÜ nicht eintragungsfähig. Es stelle eine Nachahmung im heraldischen Sinne der Flagge der Bundesrepublik Deutschland dar. Nach der Anordnung über die deutschen Flaggen vom 7. Juni 1950<sup>187</sup> weise die Bundesflagge die folgenden heraldischen Merkmale auf: Ausgestaltung als querformatige Hissflagge,

welche die rechteckige Form des Tuchs aufgreife, Verhältnis der Höhe zur Länge des Flaggentuches wie 3 zu 5 sowie drei gleich große Querstreifen in den Farben oben schwarz, in der Mitte rot und unten gold- bzw. gelbfarben. Diese Merkmale würden in dem Design identisch übernommen mit der einzigen Abweichung, dass die Positionen der Farben schwarz und gold/gelb vertauscht seien. Selbst derjenige inländische Verkehr, dem diese Abweichung sofort auffalle, werde darin kein Fantasiezeichen, sondern die spiegelverkehrt dargestellte Bundesflagge erkennen.

### 2. NICHTIGKEITSVERFAHREN

In den folgenden beiden Verfahren ist die Designfähigkeit gemäß § 1 Nr. 1 DesignG angenommen und die Zurückweisung des Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit bestätigt worden:



<sup>188</sup>: Obwohl die Abbildungen

<sup>186</sup> BPatG, Beschl. v. 2.8.2018 – 30 W (pat) 719/16, für Erzeugnis „Logos“.

<sup>187</sup> BGBl. I 1950, S. 205.

<sup>188</sup> BPatG, Beschl. v. 23.11.2017 – 30 W (pat) 802/15 – Sporthelm, GRUR 2018, 725, für die Erzeugnisse „Augenschutzschirme, Helmschirme, Helmvisier für Kopfbedeckungen, Kopfbedeckungen, Schutzhelme“. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu der Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, ob im Anschluss an BGH, GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe bei voneinander abweichenden Darstellungen eines Einzeldesigns nach Aufgabe des designrechtlichen Teilschutzes ein designfähiger Schutzgegenstand aus der „Schnittmenge“ der in den Darstellungen übereinstimmend wiedergegebenen Merkmale bestimmt werden könne. Sie wurde eingelegt: I ZB 25/18.

unterschiedliche, auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmte Helme, z. B. Reiter-, Ski- oder Fahrradhelme, zeigten, fehle es dem eingetragenen Design nicht an der Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses.

Ausgehend von der „Weinkaraffe“-Entscheidung des BGH<sup>189</sup> geht der 30. Senat trotz der Aufgabe des designrechtlichen Teilschutzes davon aus, dass es auch unter dem Gesichtspunkt der Registerklarheit und der Rechtssicherheit nicht ausgeschlossen erscheine, eine Bestimmung auf der Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale jedenfalls dann zuzulassen, wenn die hinterlegten Bilder erkennbar die in sich geschlossene Grundform eines Helmes in sieben verschiedenen Ausführungsformen offenbarten.



190: Soweit die fünf Schwarz-Weiß-Fotografien übereinstimmend Varianten eines Hell-/Dunkelkontrasts bei der zweifarbigen Ausgestaltung von Brillenband und -rahmen einer Spezialbrille für Skilangläufer und Biathleten offenbarten, ohne sich auf konkrete Farbtöne festzulegen, wurde dies vom 30. Senat für zulässig erachtet, weil für den Fachverkehr aufgrund des Hinweises in der Beschreibung „Brille und Brillenband sind in verschiedenen Farbzusammenstellungen aufeinander abgestimmt“ erkennbar sei,

dass es sich lediglich um eine farbliche Ausgestaltungsvariante desselben Erzeugnisses handele, nämlich eine Skibrille in einer den Grauwerten entsprechenden abgestuften Tönung.

Soweit die Abbildungen mit dem isolierten Innenrahmen und dem schwenkbaren Außenrahmen weitere Merkmale offenbarten, erkenne der Fachverkehr darin ausnahmslos technisch-funktionale, den Aufbau der Skibrille erläuternde Merkmale, für die kein Designschutz beansprucht werden könne und werde. Aber auch wenn die Abbildungen zwei verschiedene Skibrillen sowie selbständige, einem Designschutz zugängliche Rahmenteile einer Brille zeigten, könne die Designfähigkeit nicht abgesprochen werden, weil die Bestimmung eines einheitlichen Erzeugnisses auf der Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale möglich sei, nämlich eine in sich geschlossene Grundform einer Skibrille in verschiedenen Ausführungsformen.

Damit endet die vorliegende Darstellung der Rechtsprechung des BPatG zum Marken- und Designrecht im Jahre 2018. Wegen weiterer Beispiele wird auf die Veröffentlichung im Maiheft der GRUR 2019 verwiesen.

Regina Kortge, Dr. Ariane Mittenberger-Huber<sup>191</sup>

<sup>189</sup> GRUR 2012, 1139 Rn. 31.

<sup>190</sup> BPatG, Beschl. v. 23.11.2017 – 30 W (pat) 803/15 – Sportbrille, GRUR 2018, 730, für die Erzeugnisse „Blendschutzbrillen, Brillen, Brillenbügel, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenscharniere, Brillenstege, Optische Artikel, Schutzbrillen, Sonnenbrillen“. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen zu den Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, ob Varianten in der Darstellung eines farblichen Hell/Dunkel-Kontrasts der Erscheinungsform eines Erzeugnisses innerhalb eines Einzeldesigns zulässig seien, sowie ob im Anschluss an BGH, GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe bei voneinander abweichenden Darstellungen eines Einzeldesigns nach Aufgabe des designrechtlichen Teilschutzes ein designfähiger Schutzgegenstand aus der „Schnittmenge“ der in den Darstellungen übereinstimmend wiedergegebenen Merkmale bestimmt werden könne. Sie wurde eingelegt: I ZB 26/18.

<sup>191</sup> Vorsitzende Richterinnen am Bundespatentgericht



# Geschäfts- bericht 2018

## A. Geschäftsentwicklung

### I. Übersicht

Im Jahr 2018 sind beim Bundespatentgericht insgesamt 1.778 Verfahren neu eingegangen; im Vorjahr belief sich die Zahl der Neueingänge auf 1.899. Dabei verteilen sich die Eingänge auf 1.391 Hauptverfahren (2017: 1.511) und 387 Nebenverfahren, wie z. B. Erinnerungen gegen Kostenentscheidungen und Akteneinsichtsgesuche (2017: 388). Insgesamt wurden im Berichtsjahr 1.946 Verfahren erledigt (2017: 2.002).

Im Bereich der Marken-Beschwerdesenate und des Marken- und Design-Beschwerdesenats konnte die durchschnittliche Bearbeitungszeit in den Hauptverfahren geringfügig von 21,9 Monaten (2017) auf 21,1 Monate im Berichtsjahr reduziert werden. Bei den fünf Markenbeschwerdesenaten (25.-29. Senat) und dem Marken- und Designbeschwerdesenat (30. Senat) gingen im Berichtsjahr insgesamt 723 Beschwerden ein (2017: 815). Nach abschließender Erledigung von 733 Beschwerdeverfahren waren zum Jahresende 2018 noch 1.185 Verfahren anhängig (2017: 1.195).

Die Technischen Beschwerdesenate konnten den erfreulichen Trend zur Verkürzung der Verfahrensdauer fortsetzen. Die durchschnittliche Dauer der

Hauptverfahren verringerte sich hier von bislang 36,7 Monaten auf nunmehr 30,3 Monate. Die Zahl der Eingänge bei den 12 Technischen Beschwerdesenaten (8.- 12., 14., 15., 17.- 20. und 23. Senat) belief sich auf 371 Hauptverfahren (2017: 385). Am Jahresende waren noch 846 Verfahren anhängig (2017: 949), davon 2 Einsprüche nach § 61 Abs. 2 PatG (2017: 1).

In den sieben Nichtigkeitssenaten sind die Bearbeitungszeiten mit 26,9 Monaten im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2017: 25,8). 244 Verfahren fanden ihre Erledigung, 416 Nichtigkeitsverfahren (2017: 441) waren am Ende des Berichtsjahres noch anhängig.

Im Juristischen Beschwerdesenat (7. Senat) wurden bei 22 eingegangenen Beschwerden (2017: 23) 28 Verfahren erledigt (2017: 30), so dass Ende 2018 noch 11 Verfahren anhängig waren (2017: 17).

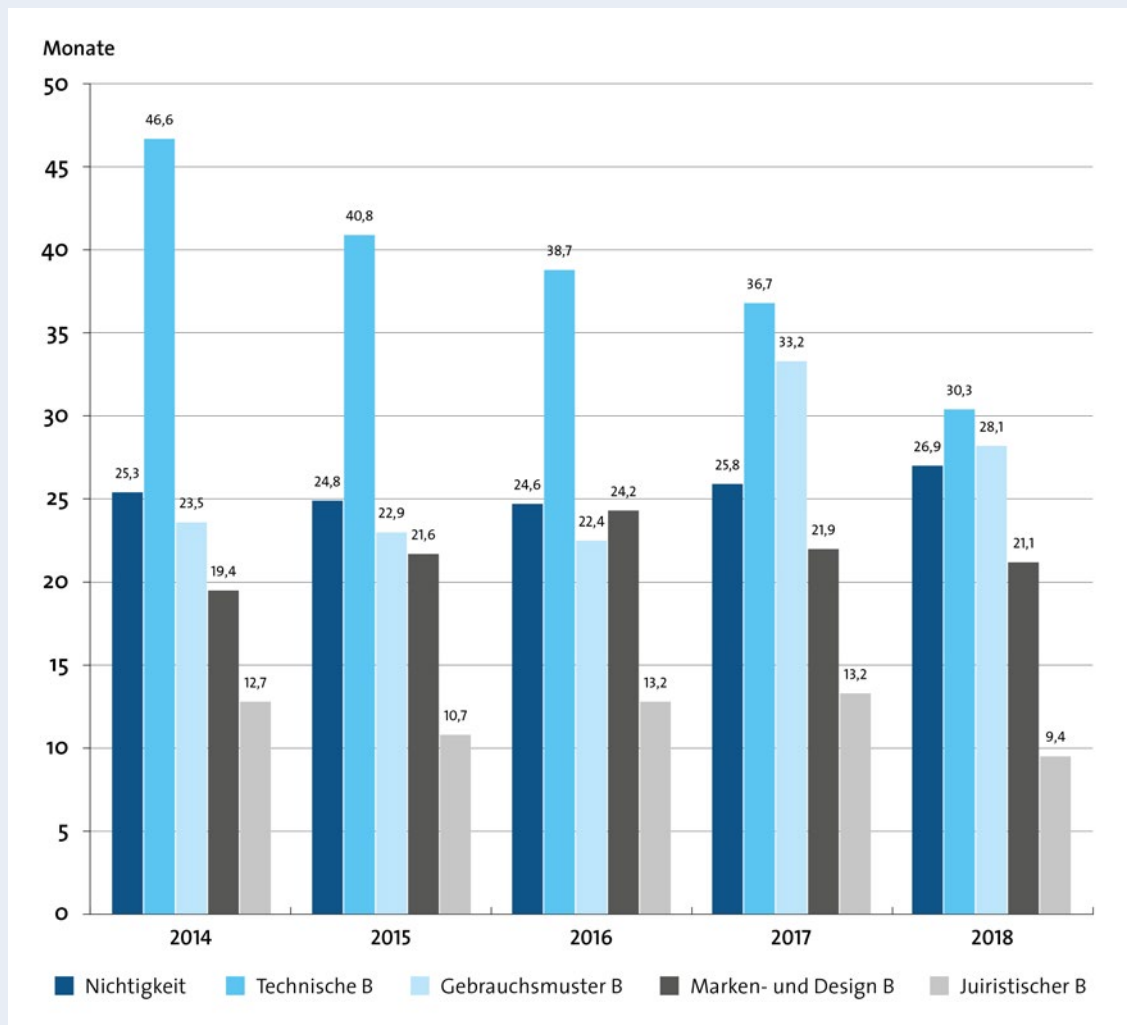
Im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) belief sich die Zahl der Neueingänge im Berichtsjahr auf 56 Hauptverfahren (2017: 44). Nach 50 Erledigungen waren hier zum Jahresende noch 88 Verfahren anhängig.

## II. Statistiken

### GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM JAHR 2018 IM BEREICH DER HAUPTVERFAHREN

	Bestand: 1.1.2018	Neueingänge	Erledigungen	Bestand: 31.12.2018
<b>Nichtigkeitssenate</b>	441	219	244	416
<b>Juristischer Beschwerdesenat</b>	17	22	28	11
<b>Technische Beschwerdesenate insg.</b>	949	371	474	846
davon				
Beschwerdeverfahren	948	370	474	844
Einspruchsverfahren	1	1	0	2
<b>Marken-Beschwerdesenate; Marken- und Design-Beschwerdesenat</b>	1.195	723	733	1.185
<b>Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat</b>	82	56	50	88
<b>Beschwerdesenat für Sortenschutz</b>	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2.684</b>	<b>1.391</b>	<b>1.529</b>	<b>2.546</b>

VERFAHRENSDAUER BEI DEN SENATEN 2014 BIS 2018 IN MONATEN



	2014	2015	2016	2017	2018
Nichtigkeitssenate	25,3	24,8	24,6	25,8	26,9
Technische Beschwerdesenate	46,6	40,8	38,7	36,7	30,3
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate	23,5	22,9	22,4	33,2	28,1
Marken-/Marken und Design-Beschwerdesenate(e)	19,4	21,6	24,2	21,9	21,1
Juristischer-Beschwerdesenat	12,7	10,7	12,7	13,2	9,4

## GESAMTSTATISTIK ÜBER DIE TÄTIGKEIT DES BUNDESPATENTGERICHTS 2014 BIS 2018

NICHTIGKEITS-, BESCHWERDE- UND EINSPRUCHSVERFAHREN (HAUPTVERFAHREN)								
	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- desenat	Juristischer Beschwerdesenat		Marken- Beschwerde- senate, Marken- u. Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- Senat	Beschwerde- desenat für Sorten- schutz	Verfahren Insgesamt  (Spalten 1-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2014</b>								
eingegan- gen	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
<b>2015</b>								
eingegan- gen	217	40	430	2	562	41	-	1.292
erledigt	242	42	657	6	621	47	-	1.615
noch anhängig	325	29	1.242	6	1.206	82	-	2.890
<b>2016</b>								
eingegan- gen	284	31	461	1	857	41	-	1.675
erledigt	206	36	595	6	856	41	-	1.740
noch anhängig	403	24	1.108	1	1.207	82	-	2.825
<b>2017</b>								
eingegan- gen	244	23	384	1	815	44	-	1.511
erledigt	206	30	544	1	827	44	-	1.652
noch anhängig	441	17	948	1	1.195	82	-	2.684
<b>2018</b>								
eingegan- gen	219	22	370	1	723	56	-	1.391
erledigt	244	28	474	0	733	50	-	1.529
noch anhängig	416	11	844	2	1.185	88	-	2.546



NICHTIGKEITS-, BESCHWERDE- UND EINSPRUCHSVERFAHREN VERFAHREN AUSSERHALB EINES HAUPTVERFAHRENS (ZA (pat) VERFAHREN)								
	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- desenat	Juristischer Beschwerdesenat		Marken- Beschwerde- senate, Marken- u. Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- Senat	Beschwerde- desenat für Sorten- schutz	Verfahren Insgesamt  (Spalten 1-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2014</b>								
eingegangen	342	4	71	5	16	33	-	471
erledigt	315	4	70	4	15	36	-	444
noch anhängig	60	0	1	1	1	1	-	64
<b>2015</b>								
eingegangen	277	3	33	0	17	7	-	337
erledigt	276	3	34	1	18	8	-	340
noch anhängig	61	0	0	0	0	0	-	61
<b>2016</b>								
eingegangen	280	2	39	0	13	30	-	364
erledigt	302	2	37	0	11	29	-	381
noch anhängig	39	0	2	0	2	1	-	44
<b>2017</b>								
eingegangen	285	2	42	4	26	29	-	388
erledigt	251	2	41	3	24	29	-	350
noch anhängig	73	0	3	1	4	1	-	82
<b>2018</b>								
eingegangen	263	2	25	1	33	63	-	387
erledigt	292	2	27	2	32	62	-	417
noch anhängig	44	0	1	0	5	2	-	52

### III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

#### BERUFUNGEN IN PATENTNICHTIGKEITSVERFAHREN

---

Im Jahr 2018 wurde gegen 78 der 110 Urteile des Bundespatentgerichts in Patentnichtigkeitsverfahren Berufung eingelegt (2017: in 62 von 84 Fällen). Das entspricht einer Quote von 71 %.

Der Bundesgerichtshof hat 35 der bei ihm anhängigen Berufungsverfahren mit einem Urteil

abgeschlossen. In 18 Fällen wurden die erstinstanzlichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts bestätigt, in 17 Verfahren kam es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Weitere 10 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise (beispielsweise durch Vergleich oder Rücknahme der Berufung).

#### RECHTSBESCHWERDEVERFAHREN ZUM BUNDESGERICHTSHOF IM JAHR 2018

---

Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2018 in 7 Fällen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, die sich wie folgt verteilen: 3 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate sowie 4 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate bzw. des Marken- und Design-Beschwerdesenats.

In 5 Verfahren (1 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate, 4 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate bzw. des Marken- und

Design-Beschwerdesenats) wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und Rechtsbeschwerde eingelegt.

Zulassungsfreie Rechtsbeschwerden wurde in 13 Verfahren eingelegt; davon in 8 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate, 3 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate bzw. des Marken- und Design-Beschwerdesenats, 1 Verfahren des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats und 1 Verfahren des Juristischen Beschwerdesenats.

#### RECHTSMITTELENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESGERICHTSHOFS ÜBER ZUGELASSENE UND ZULASSUNGSFREIE RECHTSBESCHWERDEN IM JAHR 2018

---

Der Bundesgerichtshof entschied im Berichtsjahr über insgesamt 9 zugelassene Rechtsbeschwerden des Bundespatentgerichts, denen in 5 Fällen stattgegeben wurde.

In 3 Verfahren erfolgte eine Zurückweisung, in 1 Verfahren fand die Rechtsbeschwerde aus anderen Gründen ihre Erledigung.

Der Bundesgerichtshof erledigte zudem insgesamt 10 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden. In einem Verfahren wurde der angefochtene Beschluss aufgehoben und das Verfahren zurückverwiesen. In 6 Verfahren erfolgte die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde, 3 weitere Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise.

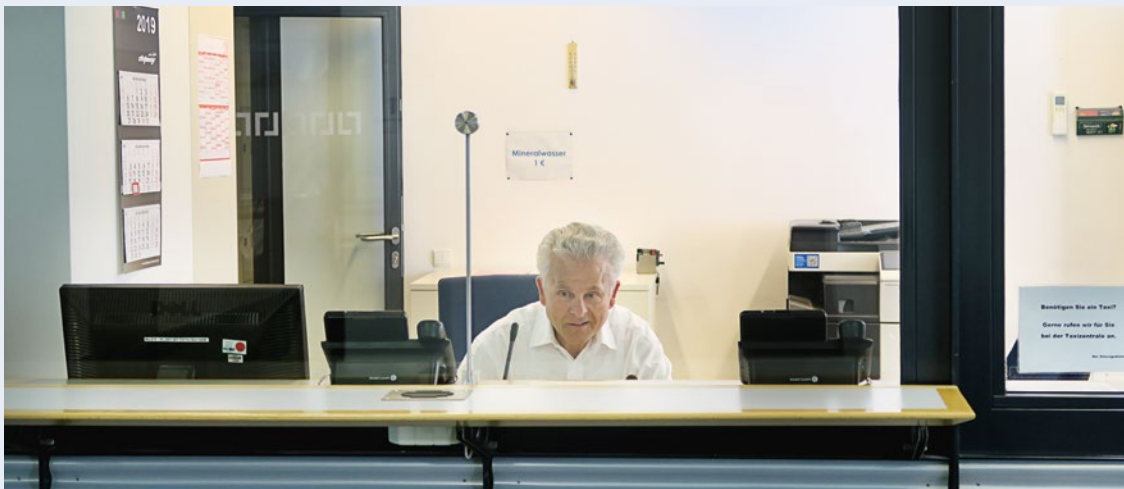
## B. Personal

### I. Richterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2018 umfasste die Richterschaft des Bundespatentgerichts insgesamt 102 Mitglieder i. S. v. § 65 Abs. 2 PatG (2017: 108). Diese setzte sich aus 28 Richterinnen und 74 Richtern zusammen, von denen 55 eine technisch-naturwissenschaftliche und 47 eine juristische Ausbildung hatten.

Die Stelle des Vorsitzenden des 9. Senats (Technischer Beschwerdesenat) konnte im Berichtsjahr neu besetzt werden.

Von den 102 Richterinnen und Richtern des Gerichts befand sich ein Techniker im Berichtszeitraum in Altersteilzeit (Freistellungsphase). Ein juristisches Mitglied war im Jahr 2018 an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und ein technischer Richter an das Deutsche Patent- und Markenamt abgeordnet.



### II. Nichtrichterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2018 gehörten dem Bundespatentgericht 94 nichtrichterliche Bedienstete an (2017: 97), davon 64 Frauen und 30 Männer.

Die im Jahr 2017 eingestellten Auszubildenden im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/

Verwaltungsfachangestellter in der Bundesverwaltung befanden sich im Berichtsjahr im zweiten Ausbildungsjahr. Die Auszubildende in der Bibliothek (FAMI) absolvierte bereits ihr drittes Ausbildungsjahr.

### III. Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge

#### EIN JAHR BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt besser reagieren zu können, ist das „Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)“ beim Bundespatentgericht eingeführt worden. Ziel des BMG ist, Arbeit und Arbeitsumfeld gesünder zu gestalten und die Kompetenzen, Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken.

In der konstituierenden Sitzung am 17. Juli 2017 ist dazu der Arbeitskreis (AK) Gesundheit als Steuerungsgremium zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement ins Leben gerufen worden.

Aufgabe des Arbeitskreises ist es, den Bedarf an Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu ermitteln, deren Umsetzung zu planen, die Ergebnisse zu bewerten und weitere konkrete Handlungsvorschläge für die Gerichtsleitung zu unterbreiten.

Aufgaben dieses Arbeitskreises sind beispielsweise:

- die Entwicklung von Zielen der Gesundheitsvorsorge
- die Entwicklung, Steuerung und Begleitung von Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- die Auswertung von Fehlzeitstatistiken, Gefährdungsbeurteilungen und Vorschlägen zur Gesundheitsförderung bzw. Entwicklung von Vorschlägen
- die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen und
- die Förderung der Einrichtung von problem- oder gruppenspezifischen Gesundheitszirkeln.

Der AK Gesundheit setzt sich aus den Mitarbeitern des Referats 3 (Personal nichtrichterlicher Dienst, Aufgabenbereich Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge), aus Vertretern des Personal- und Richterrats sowie den Vertrauenspersonen für schwerbehinderte Menschen, der Gleichstellungsbeauftragten, dem Sicherheitsbeauftragten, der Konfliktberaterin, der Ergonomiebeauftragten, der Suchtbeauftragten, dem Betriebsarzt und der Betriebspsychologin zusammen.

Der AK Gesundheit tagt vier Mal im Jahr. Um das BGM auch bei den Kolleginnen und Kollegen bekannt zu machen, wurde für das Berichtsjahr das Schwerpunktthema „Gesunde Ernährung“ gewählt. Nach einer Auftaktveranstaltung zum BGM im Dezember 2017 hatten unsere Beschäftigten auch im Berichtsjahr die Gelegenheit, an verschiedensten Aktionen, Vorträgen und Workshops zu diesem Thema teilzunehmen, so z. B.:

- am Vortrag „Herzgesund durch Essen und Trinken“



- am Vortrag „Die Ernährung aus Sicht des Betriebsarztes“

- an der Ausstellung des Bayerischen Ernährungswürfels



- an der Aufstellung einer virtuellen Küche



- an Workshops zu den Themen: „Zucker“ und „Genussreise“ sowie
- am Vortrag „Ü 50 – Wie Sie mit der Ernährung Ihr Wohlbefinden beeinflussen können“.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des AK Gesundheit ist die Kontrolle der weiteren Umsetzung der Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung am Arbeitsplatz aus dem Jahr 2015. Zur Überprüfung des Status ist gemeinsam mit der Betriebspsychologin und dem Betriebsarzt eine Umfrage zur Wirksamkeitskontrolle erarbeitet worden.

Diese ist im Oktober 2018 erneut anhand der von der Unfallversicherung Bund und Bahn erstellten Prüfliste „Psychische Belastung“ durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt, dass die erarbeiteten Maßnahmen erste positive Veränderungen bei den psychischen Belastungen bewirken. Natürlich geht es immer noch besser, so dass auch hier der AK Gesundheit gemeinsam mit der Betriebspsychologin weiter an der Ausgestaltung von Lösungen bzw. deren Umsetzung arbeiten wird.

Die konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeit gehört ebenfalls zu den zentralen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Aus der Wirtschaft bekannte Arbeitszeitmodelle – Vertrauensarbeitszeit, Lebenszeitarbeitskonten, Sabbaticals u.Ä. – werden auch für den öffentlichen Dienst zunehmend diskutiert. Daher ist durch den Arbeitskreis Gesundheit die Arbeitsgruppe „flexible Arbeitszeit“ ins Leben gerufen worden, um hier Informationen zu sammeln und anschließend mögliche Lösungen für das Bundespatentgericht zu diskutieren.

Der AK „flexible Arbeitszeit“ hat im Jahr 2018 eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Viele Kolleginnen und Kollegen haben diese Möglichkeit genutzt und konstruktive Vorschläge eingereicht. Diese werden diskutiert und im Hinblick auf eine Umsetzung in einer anzupassenden Dienstvereinbarung geprüft.

## C. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber

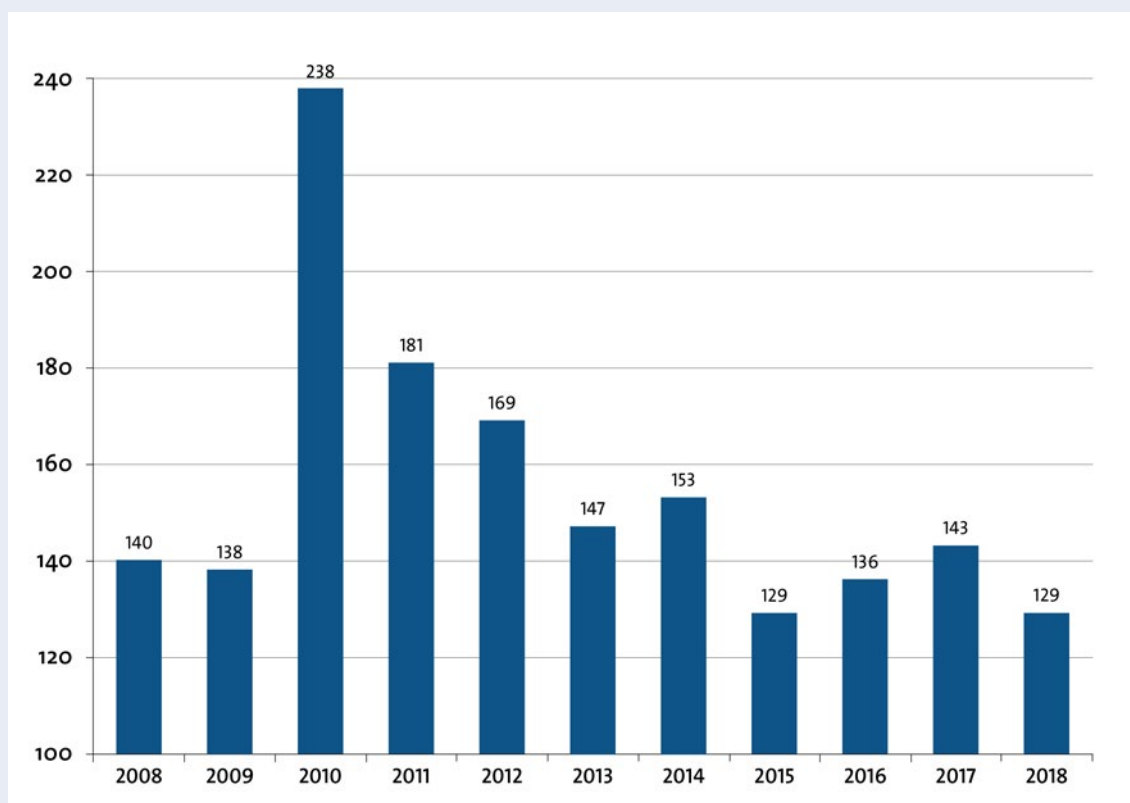
Auch im Jahr 2018 haben sich die Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts aktiv an der theoretischen und praktischen Ausbildung der PatentanwaltskandidatInnen beteiligt. Insgesamt haben in drei Terminen 129 PatentanwaltskandidatInnen (32 Frauen, 97 Männer) erfolgreich die Ausbildung absolviert (in zwei Fällen musste die Ausbildungszeit verlängert werden).

Neben der praktischen Umsetzung der Ausbildungsverordnung stellt die Schließung weiterer Senate das Bundespatentgericht immer wieder vor neue Herausforderungen bei der Organisation der Ausbildung der PatentanwaltskandidatInnen.

Bei gleichbleibend hoher Zahl der Bewerberinnen und Bewerber hat sich in den letzten Jahren die Zahl der richterlichen Ausbilder und Ausbilderinnen deutlich verringert. Dies hat zur Folge, dass die Zuweisung von KandidatInnen an teilweise fachfremde technische Bereiche nicht immer vermieden werden kann. In den Marken-Beschwerdesenaten bewegt sich die Kandidatenzahl mit 6 bis 7 pro Senat in einem unverändert hohen Bereich, was die wünschenswerte individuelle Betreuung der Ausbildung erschwert.

Erfreulicherweise ist festzustellen, dass die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie immer mehr an Bedeutung gewinnt und die gesetzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme von Elternzeit auch während der Ausbildungszeit verstärkt genutzt wird.

ANZAHL DER AUSGEBILDETEN PATENTANWALTSBEWERBERINNEN UND -BEWERBER 2008 BIS 2018



## D. Informationsdienste

### I. Bibliothek

Die Gerichtsbibliothek dient der bibliothekarischen Informationsversorgung der Gerichtsangehörigen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der im gleichen Gebäude untergebrachten Hauptabteilung 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes. Der Medienbestand der Bibliothek ist im vergangenen Jahr auf ca. 25.000 Titel angewachsen. Dazu werden derzeit 134 Zeitschriften fortlaufend geführt. Neben wichtigen juristischen Online-Datenbanken steht eine große Fachdatenbank für die Bereiche Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft zur Verfügung. Die Datenbanken bieten insgesamt Zugang zu mehr als 130.000 Büchern und rund 1.000 Fachzeitschriften. Alle Datenbanken können nicht nur vor Ort am Gericht, sondern auch an den richterlichen Heimarbeitsplätzen genutzt werden.

Eine Kurzauslage aller in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamtes eingehenden Zeitschriftenhefte ermöglicht es neben den Gerichtsangehörigen auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptabteilung 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes, sich über den jeweils aktuellen Inhalt von ca. 1.000 Zeitschriftentiteln zu informieren.

Allen richterlichen Gerichtsangehörigen und Mitarbeitern in der Rechtspflege wird per Mail-Pushdienst eine monatliche Übersicht aller wichtigen, online verfügbaren juristischen Zeitschriften, mit der Möglichkeit zum direkten Aufruf der jeweiligen Zeitschriftenartikel im Volltext, zur Verfügung gestellt. Ebenfalls in monatlichem Turnus wird über alle Neuzugänge im Bibliotheksbestand online per Übersichtsliste im Hausnetz berichtet.

Zur Unterstützung der Tätigkeit der Markensenate bietet die Bibliothek ferner ein elektronisches Wörterbuch für die Bereiche Werbesprache/Werbeslogans bzw. Neologismen/Trendwörter an, das im Hausnetz abgefragt werden kann. Die Datenbank enthält derzeit knapp 50.000 einschlägige Begrifflichkeiten, die mit Angaben zu Vorkommen und Sprachgebrauch sowie Quellennachweisen erschlossen sind. Hierbei finden insbesondere Trendwörter und Neologismen Beachtung.



## II. Dokumentation

In den hausinternen Dokumentationsdatenbanken stehen alle Entscheidungen des Juristischen Beschwerdesenates ab dem Jahr 1995 und die Entscheidungen der Markenbeschwerdesenate seit 1961 online zur Verfügung. Aus dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden für den Bereich der Markenbeschwerdesenate im Berichtszeitraum 695 Akten in elektronischer Form an die Dokumentationsstelle des Gerichts übersandt. Die dort übermittelten Entscheidungen, ebenso wie 323 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate, wurden für die hauseigene Marken-Dokumentation ausgewertet, die mit den Teildatenbanken „einseitige Verfahren“, „mehreseitige Verfahren“ und „Warenähnlichkeit“ eine wichtige Referenzquelle für die Rechtsprechung im Markenbereich bilden.

Ergänzend fielen 525 sonstige Erledigungen (Rücknahmen, Formalbeschlüsse etc.) an, die in den Datenbanken der Markenentscheidungen entsprechend nachgeführt wurden. Die Warenähnlichkeits-Datenbank umfasst zum Ende des Berichtsjahrs 3.472 Sacheinträge, die Detailinformationen zu Fragen der Ähnlichkeit von Waren- bzw. Dienstleistungen in dokumentarisch aufbereiteter Form liefern.

Im Jahr 2018 wurden von der Dokumentationsstelle 892 Entscheidungen der Senate und des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EuIPO), des Gerichts der Europäischen Union (EuG) und des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) dokumentarisch aufbereitet und in die juris-Datenbank eingestellt. Außerdem wurden 328 Fundstellen von Entscheidungen des Gerichts in der einschlägigen Zeitschriftenliteratur dort ergänzt.

Die Datenbank juris bietet neben den von den Senaten dazu bestimmten Entscheidungen Zugriff auf alle Entscheidungen, gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen oder eingelegt ist, die in den Jahresberichten seit 1995 zitiert sind, sowie auf alle Entscheidungen des Bundespatentgerichts, die in den mehr als 800 von juris ausgewerteten Printmedien im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden.

Um einen vollständigen Nachweis der Entscheidungen des Bundespatentgerichts in der juris-Datenbank bieten zu können, werden, so auch im Berichtsjahr, 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. Diese Entscheidungen sind dokumentarisch nur einfach erschlossen, aber per Volltextsuche sowie per ECLI (European Case Law Identifier) suchfähig.

Die Auswertung der Entscheidungen für interne Datenbanken und die Dokumentation von Entscheidungen stellen eine sehr wichtige Grundlage dar, damit die Senate beim Bundespatentgericht ihrer Aufgabe, Recht zu sprechen, erfüllen können. Dies erfordert, möglichst alle Entscheidungen der Senate des Bundespatentgerichts sowie fachverwandte Entscheidungen anderer nationaler und internationaler Gerichte und Institutionen auszuwerten und zu dokumentieren. Nur ausgewertete und/oder dokumentierte Entscheidungen können zielgerichtet recherchiert werden und damit in die Entscheidungsfindung zukünftiger Beschlüsse oder Urteile der Senate einfließen. Gleichzeitig stellen die Daten die entscheidende Grundlage für zukünftige, den Bedürfnissen des Bundespatentgerichts angepassten Datenbanken dar, die im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung aufgebaut werden.

Alle verfahrensabschließenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Berichtsjahr wurden – wie in den Vorjahren – auf der Homepage des Gerichts ([www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)) unter dem Menüpunkt „Entscheidungen“ frei zugänglich im Internet veröffentlicht. Insgesamt stehen dort alle Entscheidungen der Markensenate, der Patentnichtigkeitssenate, der technischen Beschwerdesenate, des Gebrauchsmustersenates und des Juristischen Beschwerdesenates ab dem Entscheidungsjahr 2000 zur Verfügung. Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts können für alle nicht kommerziellen Zwecke kostenfrei verwertet werden.



## E. Digitalisierung in der Justiz und Einführung der elektronischen Gerichtsakte

Die Digitalisierung umfasst inzwischen nahezu sämtliche Lebensbereiche, im Privaten wie im Beruflichen und weitet sich mit rasanter Geschwindigkeit durch immer neue Technologien und Möglichkeiten aus. Drei der wertvollsten Unternehmen der Welt handeln nicht mehr mit klassischen Waren oder Rohstoffen, sondern mit Technologie (z. B. Apple), Daten (z. B. Alphabet – Mutterkonzern von Google) und Software (z. B. Microsoft). Die dadurch bedingten Folgen sind heute noch nicht absehbar. Sicher ist aber, dass ein gesellschaftlicher Wandel enormen Ausmaßes stattfindet, der auch als digitale Revolution bezeichnet wird.



Auch die Gegenstände unserer gerichtlichen Verfahren entstammen in weiten Teilen bereits der digitalen Welt. So beschäftigen wir uns täglich mit Mobilfunksystemen und prozessorgestützter Steuer- und Regelungstechnik.

Dabei beziehen sich nicht nur die Inhalte unserer Verfahren auf „Bits und Bytes“; sie werden auch oft in digitaler Form aufbereitet. Viele Kanzleien und auch das Deutsche Patent- und Markenamt führen ihre Akten bereits nur noch in dieser papierlosen Form. Da die Justiz als Dritte Staatsgewalt mit der gesellschaftlichen Entwicklung gehen will und muss, kann sie sich einer Digitalisierung nicht verschließen. So leben auch wir

„eJustice“ und eröffnen den elektronischen Rechtsverkehr (z. B. beA, EGVP) und führen die elektronische Gerichtsakte ein.

„eJustice“ umfasst aber nicht nur die elektronische Gerichtsakte und den elektronische Rechtsverkehr, sondern bedeutet, die Justiz auf Augenhöhe mit der Gesellschaft zu halten.

Die aktive Gestaltung einer modernen Justiz ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir wollen uns die Vorteile der digitalen Bearbeitung zu Eigen machen. Sie fragen sich vielleicht, was das Besondere daran sein soll, schließlich gehört es doch bereits zum Büroalltag und auch zum Alltag in unserer Justiz, dass vieles elektronisch bearbeitet wird: Schon heute nutzen wir intensiv unsere Fachverfahren, ebenso juristische Datenbanken. Die elektronische Gerichtsakte ist jedoch etwas ganz Besonderes. Nur mit einer vollständigen und lückenlos nachvollziehbaren Gerichtsakte können rechtsstaatliche Verfahren gewährleistet werden. Alles muss revisionssicher dokumentiert werden. Bereits das originalgetreue Scannen der nach wie vor häufigen Papiereingänge stellt große Herausforderungen in technischer wie

in organisatorischer Hinsicht dar. Der Schritt von der Papier- zur elektronischen Akte ist daher ein großer.

Wir trauen uns dies zu, machen jedoch keine technischen Experimente. Daher haben wir uns bewusst für eine eAkten-Software entschieden, die in der Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden an vielen Arbeitsplätzen bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Diese erprobte Software entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern (dem Bundesgerichtshof und den Ländern Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen) weiter zu der einheitlichen Branchenlösung „VIS Justiz“ – optimiert für die speziellen Bedürfnisse der Justiz. Das Bundespatentgericht bringt hierbei seine Fachexpertise aus der langjährigen Nutzung elektronischer Verwaltungsakten und richterlicher PDF-Zweitakten ein.

Bei unserem Projekt „VIS Justiz“ geht es aber nicht nur um die digitale Akte. Wir beschäftigen uns mit weiteren Aspekten des Arbeitsplatzes der Zukunft in der Justiz, wie modernen Strukturierungsmitteln, von der einfachen farblichen Textmarkierung bis zur automatischen Referenzierung juristischer Datenbanken.

Die schrittweise Digitalisierung stellt nicht nur die größte Umstellung unserer Prozesse sondern auch eine besondere Herausforderung in der Geschichte des Bundespatentgerichts dar. Praktiker aus allen Fachbereichen und allen Laufbahnen unseres Hauses begleiten diese Entwicklung positiv unterstützend und kritisch fordernd.

Vieles ist schon erreicht, Vieles bleibt noch zu tun!

## F. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### I. Internationale Zusammenarbeit

Auch im Jahr 2018 legte das Bundespatentgericht großen Wert auf einen intensiven fachlichen Austausch mit nationalen und internationalen Experten des gewerblichen Rechtsschutzes. Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts sind immer wieder gern gefragte Gesprächspartner und Referenten bei Fachveranstaltungen. Wichtiger Bestandteil der wertvollen Kontaktpflege mit Fachleuten aus dem In- und Ausland ist auch die enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Europäischen Patentamt und der Deutschen Stiftung für Internationale Zusammenarbeit (IRZ) bei der Organisation von Besuchen.

Das Bundespatentgericht war daher auch im Berichtsjahr beliebtes Ziel nationaler und internationaler Gäste. Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Impressionen der Besuche und unserer Veranstaltungen geben.



### FEDERAL CIRCUIT BAR ASSOCIATION

---

Im Rahmen einer von der Federal Circuit Bar Association in München veranstalteten Tagung besuchte eine Delegation, bestehend aus 30 Vertretern von Unternehmen und Kanzleien aus den Vereinigten Staaten, Europa und Asien, am 6. März 2018 das Bundespatentgericht. Die Gäste wurden zunächst von Herrn Richter am BPatG Dr. von Hartz über den Aufbau und die Arbeitsweise des Bundespatentgerichts informiert. Im Anschluss präsentierte Herr Richter am BPatG Bieringer den großen elektronischen Gerichtssaal und stellte sich den interessierten Fragen der Teilnehmer zum elektronischen Rechtsverkehr. Die Gäste hatten dabei auch Gelegenheit,

die elektronischen Möglichkeiten aus der jeweiligen Perspektive der Richter, des Protokolls und der Parteien auszuprobieren und zeigten sich beeindruckt von der Funktionalität des elektronischen Gerichtssaals.



### USBEKISTAN

---

Im Rahmen eines Studienaufenthaltes besuchte eine Delegation der IP Agentur der Republik Usbekistan das Bundespatentgericht. Herr Richter am BPatG Dr. von Hartz erläuterte dem stellvertretenden Generaldirektor, Herrn Bobojanov, und den weiteren Delegationsmitgliedern die Struktur und Arbeitsweise des Bundespatentgerichts. Es folgte eine anregende Diskussion über die jeweiligen Abläufe in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes – auch in deutscher Sprache, da Herr Bobojanov fließend Deutsch sprach. Den Abschluss des Besuchs bildete ein Rundgang durch einen elektronischen Sitzungssaal.



## SPANIEN

Anlässlich des Markensymposiums 2018 haben der Präsident der Beschwerdekammern des EUIPO, Herr Margellos, sowie die beiden Vorsitzenden einer Beschwerdekammer, Herr Schennen und Herr Stürmann, am 20. April 2018 das Bundespatentgericht besucht.

Gegenstand des Meinungsaustausches mit Frau Präsidentin und zahlreichen Mitgliedern der Marken-Beschwerdesenate waren die beim Symposium angesprochenen Fragen der Wirkungen der

Unionsmarke im nationalen Recht, insbesondere die Problematik, über welche Sprachkenntnisse der Durchschnittsverbraucher in den jeweiligen Markenmeldeverfahren verfügt. Darüber hinaus wurde intensiv über die Frage der Schutzfähigkeit von Zeichen in Bezug auf sog. Merchandisingartikel gesprochen. Die Diskussion zeigte vielfältige Facetten auf, die sich auch in den Entscheidungen des EUIPO und des BPatG widerspiegeln. Ein Thema, dass die Beschwerdekammern und die Marken-Beschwerdesenate auch in Zukunft beschäftigen wird.

## BESUCH EINER GRUPPE VON SECHS RICHTERIN IM RAHMEN EINES EPO-PROGRAMMS

Im Rahmen des EPO-Programms „Judicial Internships at the EPO“ besuchte uns am 8. Juni 2018 eine Gruppe von sechs Richterinnen aus Belgien, Finnland, Rumänien, Kroatien, Portugal und Polen. Nach dem Empfang durch Frau Präsidentin erhielten die Gäste einen Vortrag über das Bundespatentgericht.

Es entwickelte sich eine spannende Diskussion über die verschiedenen Rechtsschutzmöglichkeiten in den jeweiligen Ländern. Den sehr interessierten Besucherinnen wurden zudem ein elektronischer Gerichtssaal und die Arbeit mit der elektronischen Akte vorgestellt.



## BRITISCHE UND CHINESISCHE PATENTPRÜFER

Am 13. Juni 2018 besuchte uns eine Gruppe von je drei Patentprüfern und Prüferinnen des britischen und chinesischen Patentamtes einschließlich ihrer deutschen Kollegen im Rahmen eines Austauschprogrammes mit dem DPMA. Zunächst nahm die Gruppe an einer mündlichen Verhandlung eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens des 20. Senats teil. Der Vorsitzende Richter erläuterte den interessierten Teilnehmern zunächst die Einzelheiten des Verfahrens. Im Anschluss ergab sich die Gelegenheit, fachspezifische Fragen eingehend zu erörtern.



## CHINA

Am 26. September 2018 war eine Delegation hochrangiger Vertreter unterschiedlicher Gerichten der Volksrepublik China zu Gast. Angeführt wurde die Delegation von H.E. Herrn Zhou, Oberster Richter und Präsident des Obersten Volksgerichtshofes der Volksrepublik China. Frau Präsidentin Schmidt begrüßte die Besucher und informierte sie über die wesentlichen Grundsätze des deutschen Systems des gewerblichen Rechtsschutzes. Sie hob die besondere Bedeutung des Bundespatentgerichts in der Gerichtsstruktur des gewerblichen Rechtsschutzes hervor. Eine wesentliche Besonderheit beim Bundespatentgericht sei die Zusammensetzung der technischen Senate mit technisch vorgebildeten Richtern. Ausführlich erläuterte Frau Präsidentin



den sehr interessierten Gästen die Besonderheiten des Patentnichtigkeitsverfahrens und dessen Ablauf von Eingang der Klage bis zum Urteil. Im Anschluss erhielten die Besucher noch eine Führung durch einen elektronischen Sitzungssaal und nutzen die Gelegenheit, fachspezifische Fragen zu stellen.

## KOREA

Am 6. November 2018 hat uns eine 8-köpfige Gruppe koreanischer Studenten, begleitet von Vertretern des koreanischen Amtes für geistiges Eigentum und des koreanischen Institutes für geistiges Eigentum, besucht. Die Studenten verschiedenster Fachrichtungen waren Gewinner eines Wettbewerbs für geistiges Eigentum.

Nach Begrüßung durch den Pressesprecher des BPatG und einem allgemeinen Vortrag zum Gericht entwickelte sich eine interessante Diskussion über die Stellung und die Funktion eines Richters beim Bundespatentgericht. Den Abschluss des Besuchs



bildete auch hier die Besichtigung eines elektronischen Sitzungssaales.

## ARGENTINIEN

Ebenfalls im November konnten wir eine Delegation von 40 Richterinnen und Richtern sowie Gerichtsangehörigen aus Argentinien begrüßen. In regelmäßigen Abständen schickt die AIEJ (Academia de Intercambio y Estudios Judiciales) Richterinnen und Richter zur Fortbildung nach München.



Die Gruppe wurde nach einer herzlichen Begrüßung von Frau Präsidentin eingehend über die Aufgaben des Bundespatentgerichts informiert. Themen des Besuches waren die Arbeitsweise des Gerichts

sowie Fragen rund um die elektronische Akte und den elektronischen Sitzungssaal, den die Gäste zum Abschluss ihres Besuches besichtigte.

## RUSSLAND

Eine Delegation des Wirtschaftsministeriums der Russischen Föderation, des Rospatents und der Patentanwaltskammer der Russischen Föderation besuchte uns im November 2018. Der Besuch wurde von der IRZ (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) organisiert und stand unter dem Thema „Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel“.



Nach Begrüßung durch den Pressesprecher erläuterte der Vorsitzende des Marken- und Designbeschwerdesenats, Herr Prof. Dr. Hacker, den Teilnehmern das nationale und europäische Schutzrechtssystem. An Hand seines facettenreichen Vortrags zu nationalen und europäischen Fällen entspann sich eine interessante Diskussion, die den Teilnehmern vertiefte Einblicke in die Praxis ermöglichte.

## CHINA

---

Am 3. Dezember 2018 fand ein Fachaustausch zwischen chinesischen Richtern unterschiedlicher IP-Gerichte und Kolleginnen und Kollegen des Bundespatentgerichts statt. Der Besuch der chinesischen Delegation wurde von der IP KEY China des EUIPO organisiert.

Die Delegation wurde von Frau Präsidentin begrüßt. Ein chinesischer Kollege gab zunächst in einer Präsentation Einblicke über die neuen Verfahrensabläufe von IP-Verfahren in China und damit in eine neue Form des Gerichtswesens, der Online-Gerichte. Diese Gerichte verhandeln einfache Rechtsstreitigkeiten mit Bezug zum Internet. Die Verfahrensdauer liegt dort bei 41 Tagen.

Im Anschluss daran informierten Frau Präsidentin und Frau Richterin am BPatG Dr. Schnurr die Gäste umfassend über die Aufgaben des

Bundespatentgerichts, insbesondere über das Patentnichtigkeitsverfahren. Herr Richter am BPatG Bieringer erläuterte den Gästen im großen elektronischen Sitzungssaal die elektronische Akte an Hand von Praxisbeispielen.



Im Laufe des Besuchs entwickelte sich eine spannende Diskussionen zu Fragen des Patentrechts und deren verfahrensrechtlicher Behandlung. Den Abschluss des Austausches bildete ein gemeinsames Mittagessen.

## TUNESIEN

---

Ebenfalls im Dezember 2018 waren Vertreter des Kartellamts Tunesiens bei uns zu Gast. Der Besuch wurde von der IRZ (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) unter dem Thema „Patent- und kartellrechtliche Fragen in der deutschen Praxis“ organisiert. Herr Richter am BPatG Dr. von Hartz begrüßte die Delegation und stellte die Aufgaben des Bundespatentgerichts im System des gewerblichen Rechtsschutzes vor. Ein Themenschwerpunkt war das Zwangslizenzverfahren beim Bundespatentgericht. Es entspann sich eine interessante Diskussion, bei der



viele Fragen der Gäste beantwortet werden konnten. Den Abschluss bildete traditionell eine Besichtigung eines elektronischen Gerichtssaals.



## II. Rückblick

### NEUJAHRSEMPFANG

Der Tradition folgend, lud Frau Präsidentin Schmidt am 18. Januar 2018 zum jährlichen Neujahrsempfang in das Bundespatentgericht ein. Ihrer Einladung folgten trotz des stürmischen Wetters rund 160 Gäste, darunter hochrangige Vertreter des BMJV, des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, der ortsansässigen Gerichte, dem DPMA und dem EPA, den Verbänden des gewerblichen Rechtsschutzes sowie verschiedener Generalkonsulate.

Auch viele pensionierte Kollegen nutzen die Gelegenheit, an ihre alte Wirkungsstätte zurückzukehren und in entspannter Atmosphäre interessante Gespräche zu führen. In ihrer Begrüßungsrede berichtete Frau Präsidentin neben aktuellen Zahlen zur Geschäftslage auch über die Perspektiven und Entwicklungen des Bundespatentgerichts.



## DER 18. GIRLS'DAY-ZUKUNFTSTAG AM BUNDESPATENTGERICHT

Auch im Berichtsjahr beteiligte sich das Bundespatentgericht am bundesweiten Aktionstag Girls'Day und bot am 26. April 2018 zehn Mädchen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 die Gelegenheit, das Gericht und seine Berufsbilder näher kennenzulernen. Ziel war es, das Interesse der Teilnehmerinnen insbesondere an technischen und naturwissenschaftlichen Berufen zu wecken.

Die Schülerinnen nahmen nicht nur an einer mündlichen Verhandlung teil, sondern erkundeten das Haus auch eigenständig mit Hilfe eines Fragenkatalogs. Sie erhielten dabei Einblicke in den Arbeitsalltag einer technischen Richterin sowie verschiedene Arbeitsbereiche wie z. B. die Bibliothek, die Geschäftsstelle oder die IT.

*Zum Girls'Day:*

*Der Girls'Day oder ähnliche Aktionen finden in über 20 Ländern statt: Neben Deutschland in Belgien, Estland, Frankreich, Italien, Kosovo, Luxemburg, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Kirgisistan, Japan, Südkorea, Libanon, Äthiopien und seit 2016 in Ägypten.*

*Am Girls'Day können Schülerinnen Einblick in Berufsfelder erhalten, die sie im Prozess der Berufsorientierung eher seltener in Betracht ziehen. In erster Linie bieten technisch orientierte Unternehmen und Abteilungen, sowie Hochschulen, Forschungszentren und ähnliche Einrichtungen am Girls'Day Veranstaltungen an. Durch praktische Beispiele erleben die Teilnehmerinnen in Laboren, Büros und Werkstätten, wie interessant und spannend diese Arbeiten sein können.*



## 6. INTERNATIONALES SYMPOSIUM DES BUNDESPATENTGERICHTS:

### „Die Unionsmarke im nationalen Recht – Risiken und Nebenwirkungen“

Das Bundespatentgericht veranstaltete am 19. April 2018 sein nunmehr 6. Internationales Symposium.

Die Veranstaltung, zu der wir 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland, die als Richter, Anwälte und in der Wirtschaft mit dem Markenrecht befasst sind, begrüßen konnten, widmete sich im Berichtsjahr den Risiken und Nebenwirkungen der Unionsmarke im nationalen Recht.

Anliegen des Symposiums war es, das Verhältnis von europäischem und nationalem Markenrecht zu beleuchten und aufzuzeigen, mit welchen Risiken und Nebenwirkungen die Unionsmarke im Anmelde-, Widerspruchs- und auch im Verletzungsverfahren im nationalen Recht behaftet sein kann. Trotz der Harmonisierung der markenrechtlichen Vorschriften auf europäischer und nationaler Ebene existieren noch immer ungeklärte Fragen, die mit Unterstützung hochkarätiger Referenten aus dem In- und Ausland benannt und diskutiert wurden.



Den Abschluss der erfolgreichen Veranstaltung bildete der Sondervortrag zum Thema: „Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in Gerichtsverfahren“. Vor dem Hintergrund der neuen EU-Richtlinie konnten sich die Teilnehmer\*Innen einen Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung zu dem überaus praxisrelevanten Thema verschaffen.

Bereits am Vorabend lud Frau Präsidentin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in gewohnter Weise zu einem ersten Gedankenaustausch in die Räumlichkeiten des Justizpalastes ein.

## BESUCH VON HERRN INGMAR JUNG, MITGLIED DES BUNDESTAGS

Am 22. Mai 2018 besuchte der Bundestagsabgeordnete Herr Ingmar Jung zusammen mit Herrn Kunze (Unterabteilungsleiter Z B und IT-Beauftragter im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) das Bundespatentgericht. In einem Gespräch mit Frau Präsidentin Schmidt, Herrn Vizepräsident Dr. Strößner und Herrn Vorsitzenden Richter am BPatG Musiol zeigte sich Herr Jung sehr interessiert am gewerblichen Rechtsschutz, gerade hinsichtlich

einer Sicherung und Stärkung des nationalen Patentschutzes im Rechtszug DPMA/BPatG, der vor dem Hintergrund eines möglichen Starts des EPG besondere Bedeutung für den deutschen Mittelstand haben dürfte. Den Abschluss des Besuches bildete eine Besichtigung des großen elektronischen Sitzungssaals, wo sich Herr Jung, sichtlich beeindruckt, die wichtigsten Funktionalitäten demonstrieren ließ.

## ERFAHRUNGSAUSTAUSCH MIT DEM BGH

---

Am 27. Juli 2018 haben die Mitglieder des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs unter Leitung des Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Meier-Beck, das Bundespatentgericht besucht und damit die bestehende Tradition fortgeführt, sich etwa einmal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch zu treffen. Auf dem Programm standen diesmal u. a. die Auslegung von Patentansprüchen, die Prüfung der unzulässigen Erweiterung sowie der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit, die anhand ausgewählter Entscheidungen des Senats eingehend und teilweise auch kontrovers

diskutiert wurden. Die geführten Debatten waren – nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Betrachtungsweise von Juristen und Technikern – für beide Seiten sehr aufschlussreich. Für die Richterinnen und Richter des BPatG war der Einblick in die Herangehensweise der Mitglieder des X. Senats und den sich daraus ergebenden Hinweisen für die Verfahrensführung vor dem BPatG von besonderem Interesse. Es bestand Einigkeit, dass der Erfahrungsaustausch regelmäßig weitergeführt werden soll.



## BESUCH DER BUNDESMINISTERIN DER JUSTIZ UND VERBRAUCHERSCHUTZ

---

Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Frau Dr. Barley, besuchte am 1. Oktober 2018 das Bundespatentgericht. Frau Ministerin wurde bei ihrem Antrittsbesuch von Frau Ministerialdirektorin Schmierer, Abteilungsleiterin Z (Justizverwaltung), und ihrem persönlichen Referenten David Meise begleitet.

Nach einem Begrüßungsgespräch mit Frau Präsidentin Schmidt und Herrn Vizepräsidenten Dr. Strößner traf sich Frau Ministerin in der „Kapelle“, dem größten elektronischen Sitzungssaal, mit Vertreterinnen

und Vertretern der Gremien und Interessenvertretungen zu einem Gedankenaustausch. Auch die Referatsleiterinnen und -leiter hatten Gelegenheit, Frau Dr. Barley trotz der knapp bemessenen Zeit aktuelle Themen vorzutragen.

Abgerundet wurde der Antrittsbesuch durch eine Präsentation des elektronischen Gerichtssaals, die Frau Ministerin sichtlich beeindruckte.



FROM THE CASE LAW  
OF THE FEDERAL PATENT COURT

---



Annual Report  
2018

## Preface

Dear Reader,

The Annual Report of the Federal Patent Court is now complete, and we are pleased to be able to inform you about the work and activities of the Federal Patent Court in 2018.

In the first part of the Annual Report – as is now traditional – you will find a selection of important decisions by the Court from the fields of patent, utility model, design and trade mark law, which has been compiled by our hard-working colleagues from the judiciary. The selection offers you an interesting insight into the Court's case law.

After that, we present a review of the state of the Court's business affairs, which includes not only a summary of facts and figures regarding the cases received and settled, but also some remarks on the digital change taking place at the Federal Patent Court. As we know from many discussions, this is an issue that is occupying the attention of the entire legal system in Germany and presenting a major challenge in terms of both personnel and technology. Despite the sometimes difficult legal and general conditions, we are trying to find some individual solutions, and also some to be developed jointly with other courts, in order to satisfy the present and future requirements expected of a "digital Court".

Interest in the Federal Patent Court remains strong; we again welcomed numerous delegations last year – mainly from other countries. These visits give us an excellent opportunity to introduce our Court and its case law and at the same time to learn more about other intellectual property law systems. We regard this as an important and necessary exchange.

One highlight of the past year was our 6<sup>th</sup> international symposium. It was devoted to the subject of "The EU trade mark in national law – risks and



side-effects". This relationship was analysed by highly respected speakers from Germany and abroad. The large number of participants demonstrated how important and topical the subject is. In the search for a suitable solution, they made full use of the opportunity to engage in a lively discussion on, among other things, questions of how trade marks in foreign languages are understood in national proceedings, or the genuine use of a Union mark in a way that preserves rights in national law.

The fact that we are again able to present interesting news from the Federal Patent Court and its case law in the 2018 Annual Report is due not only to the authors of the articles and the summaries of the decisions, but to the active support of all the court staff. I should like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to all of them!

I hope you enjoy reading this report and find it informative.

*Beate Schmidt*

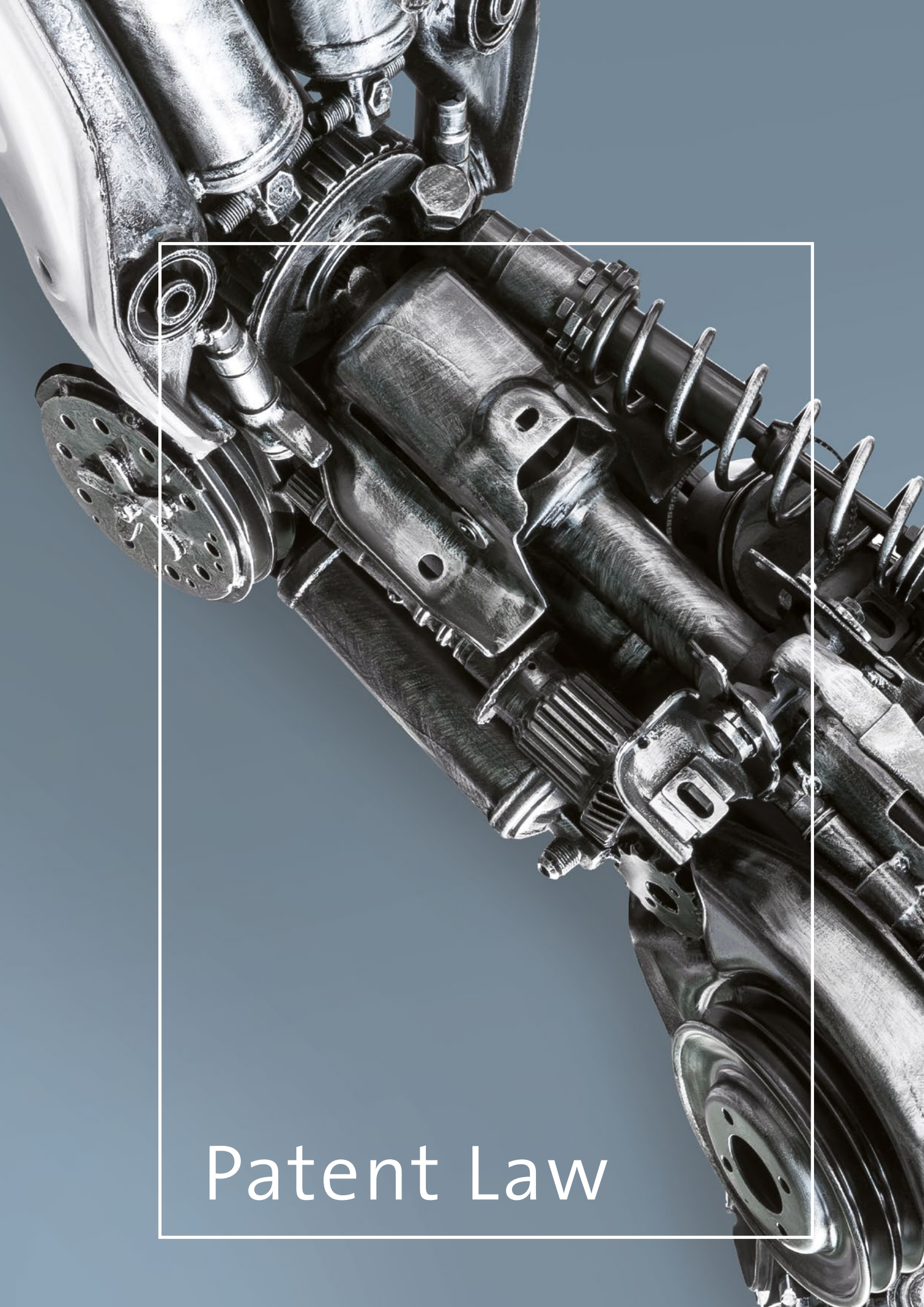
*Beate Schmidt, President*

## English Summary

<b>Preface</b>	101	<b>Trade Mark and Design Law</b>	138
<b>Patent Law</b>	104	<b>I. Unconventional trade mark forms</b>	139
<b>I. Patentability</b>	105	1. Abstract colour trade marks	139
1. Technical teaching for planned action and concept of an invention	105	2. Three-dimensional marks	140
2. Prior art and public availability	107	<b>II. Word marks, word/figurative marks, figurative marks</b>	142
3. Novelty and inventive step	110	1. Terms in foreign languages	142
<b>II. Supplementary protection certificates</b>	113	2. Letters and numbers	142
<b>III. Proceedings before the Patent and Trade Mark Office</b>	115	3. Word marks	145
1. Filing date	115	4. Slogans	147
2. Division of the application	115	5. Geographical indications of origin pursuant to Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 2	148
3. Patent category	117	6. Designations of origin and geographical indications pursuant to Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21.11.2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs	149
4. Version of the documents	117	7. Designations of establishments or institutions	150
5. Reinstatement	117	8. Names of individuals	152
6. Procedural errors, repayment of the appeal fee	118	9. Word/figurative marks	152
7. Legal aid	120	10. Figurative marks	154
8. Other issues	120	11. Misleading nature (Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 4)	154
<b>IV. Opposition proceedings</b>	122	12. Use prohibited because of a provision of public law (Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 9)	155
1. Procedural principles	122	13. Eligibility for protection based on possible options for use as trade marks	156
2. Opposition period	122	<b>III. Cancellation proceedings due to bad faith</b>	157
3. Admissibility of the opposition	123	1. Bad faith was held to apply	157
4. Interpretation	123	2. Bad faith was held not to apply	159
5. Examination of the grounds for revocation	124		
<b>V. Appeal proceedings</b>	129		
1. Questions relating to fees	129		
2. Remittal	129		
<b>VI. Nullity proceedings</b>	130		
1. Admissibility of the suit	130		
2. Grounds for nullity	130		
3. Questions relating to fees	132		
4. Miscellaneous	133		
<b>Utility Model Law</b>	136		
<b>I. Splitting off a utility model</b>	137		
<b>II. Cost-related issues</b>	137		



<b>IV. Opposition proceedings</b>	159	<b>B. Staffing</b>	179
1. Genuine use preserving rights	159	<b>I. Judicial staff</b>	179
2. Similarity of goods and services	161	<b>II. Non-judicial staff</b>	179
3. Distinctiveness	162	<b>III. Occupational safety and medical welfare services</b>	180
4. Direct likelihood of confusion	163	Occupational Health Management –	
5. Likelihood of confusion by association	165	one year on	180
6. Opposition based on business identifiers	166	<b>C. Training patent attorney candidates</b>	182
7. Ground for opposition of unfair exploitation or interference with the distinctiveness or repute of well-known trade marks pursuant to Trade Mark Act section 9 subsec. 1 no. 3	167	Number of patent attorney candidates trained 2008 to 2018	182
<b>V. Design law</b>	168	<b>D. Information services</b>	183
1. Registration proceedings	168	<b>I. Library</b>	183
2. Nullity proceedings	169	<b>II. Documentation</b>	184
<b>Business Report 2018</b>	172	<b>E. Digitalisation in the legal system and introduction of the electronic court file</b>	185
<b>A. Business development</b>	173	<b>F. Press and public relations work</b>	187
<b>I. Summary</b>	173	<b>I. International cooperation</b>	187
<b>II. Statistics</b>	174	<b>II. Retrospect</b>	192
Business development in 2018 concerning main proceedings	174		
Duration of proceedings before the Boards 2014 to 2018 in months	175		
Overall statistics on the activities of the Federal Patent Court 2014 to 2018	176		
<b>III. Appeals against decisions of the Federal Patent Court</b>	178		
Appeals in patent nullity proceedings	178		
Appeals on points of law lodged with the Federal Court of Justice in 2018	178		
Decisions of the Federal Court of Justice in 2018 on appeals where leave to appeal was granted and on appeals not requiring leave	178		



# Patent Law

From among the huge number of decisions pronounced by the Federal Patent Court in the fields of patents and utility models in the 2018 reporting period, this chapter presents the ones relating to new or controversial issues that help develop our case law or confirm it in the light of new developments. They are grouped according to their respective thematic focus. To facilitate finding specific

issues, matters relating to the complex of “inventive step”, for example, are only discussed in the general section I (patentability) and not again in section VI (nullity proceedings). The interpretation of claims and the examination of the other grounds for opposition/nullity are covered in section IV (opposition proceedings).

## I. Patentability

### 1. TECHNICAL TEACHING FOR PLANNED ACTION AND CONCEPT OF AN INVENTION

#### a. Programs for computers

In the case of inventions relating to devices and methods (programs) for electronic data processing, it must first be established whether the subject matter of the invention lies in a technical field, at least in one partial respect (Patent Act section 1 subsec. 1). After that, it is necessary to examine whether that subject matter is merely a program for computers per se and is therefore excluded from patent protection. The exclusion rule does not apply if further examination shows that the teaching involves instructions which serve to solve a concrete technical problem with technical means<sup>1</sup>.

In the case of a “Simulation device for performing a simulation of a robot based on a robot program”, the subject matter of claim 1 was not eligible for patent protection, pursuant to Patent Act section 1 subsec. 3 in combination with subsec. 4. The 18<sup>th</sup> Board<sup>2</sup> observed that claim 1, whose wording referred to a simulation device, i.e. a computer, only specified the technical configuration of the computer to the extent that it was supposed to be adapted to execute the robot program. In the case at issue, it was just possible to regard the claimed program check and

performance of the simulation of a robot as a technical problem, but the simulation device did not use technical means to solve that problem. The solution was limited to using means that were conventional in the art for reading and writing data from and into a file in accordance with the intended purpose in order to make it easier for the programmer to check a robot program. It was not apparent that technical factors or other general technical conditions such as technical situations to do with a real robot outside the scope of data processing equipment were taken into account in the simulation device.

The 23<sup>rd</sup> Board<sup>3</sup> set aside the refusal decision of the examining division, because the claimed method did not fall under the exclusion from patenting for programs for computers. The method for authentication between a central database and a smartphone, for example, comprised a first key, which included a sequence of characters stored locally in the smartphone, and a second key, which comprised a sequence of characters stored in the central database. A combination of locally changeable and locally unchangeable characters or centrally changeable and centrally unchangeable characters in the keys

<sup>1</sup> *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>2</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 29.11.2017 – 18 W (pat) 11/15.

<sup>3</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 23.1.2018 – 23 W (pat) 25/17.

was supposed to ensure a high degree of security for the authentication process. The provision of a secure authentication key is a technical problem, which is also solved with technical means by dynamically changing the key, and that is influenced by the properties of the smartphone and the central database. The Board also regarded the specific composition of the key as a technical feature enhancing the security of the key, which had to be subjected to an unrestricted examination with respect to the question of inventive step. The case was remitted to the Patent and Trade Mark Office for a search to be performed.

#### **b. Methods of doing business**

The 17<sup>th</sup> Board<sup>4</sup> regarded a method for supplying power to power end users as a method for doing business per se, which was excluded from patenting. Claim 1 merely claimed that a power end user could choose for himself which power supplier to obtain his power from and on what terms, without needing to enter a contractual relationship with the power supplier in order to do so. The selection of a power supplier and the arrangement of the supply contract are based on purely business or ecological considerations and do not solve a technical problem.

#### **c. Technical contribution to inventive step**

When examining the invention for inventive step, instructions which do not determine or at least influence the solution of the technical problem with technical means must not be taken into account. In a method for displaying additional digital information that was integrated into the websites of internet-based e-shop systems, and which comprised a client system that administered the additional information and was connected to the e-shop system via a network, the 17<sup>th</sup> Board<sup>5</sup> did not take certain features into account when examining inventive step. The transmission of further data with a session ID was regarded as collecting and transmitting information, while storing additional information as

tracking information was seen as a business method, and those features were not based on a technical problem that went beyond ordinary electronic data processing.

An apparatus for a central location for providing information about a mobile logistical destination was used in particular to claim the delivery of parcels in the boot of a vehicle. The 17<sup>th</sup> Board<sup>6</sup> dismissed the appeal and, in its assessment of inventive step, declined in particular to take any features into account which related to collecting and transmitting information with the aid of electronic data processing and to the business purpose of the logistics service provider's organisational planning in terms of efficient capacity utilisation and route planning.



4 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.5.2018 – 17 W (pat) 42/16.

5 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.2.2018 – 17 W (pat) 6/16.

6 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.10.2018 – 17 W (pat) 22/17.

A patent on a control means for a door drive that could be linked via an internet connection to a company employed for invoicing leasing services and which included an evaluation unit and a database did not involve an inventive step. The control device was used to transmit the number of actuation cycles of the door to the company in order to determine the reduction in the value of the door drive and to calculate a corresponding leasing fee for the drive on that basis. Disagreeing with the opinion of the patent division, the 19<sup>th</sup> Board<sup>7</sup> held that the grounds for exclusion under Patent Act section 1 subsec. 3 no. 3 and subsec. 4 did not apply, but in its examination for inventive step it disregarded the commercial idea of calculating the leasing fee based on the actual reduction in the value of the drive.

In appeal proceedings concerning a gaming machine controller, in order to make the game more interesting for the gambler and more economically worthwhile for the owner, an auxiliary request was filed which included an additional feature claiming

that there was a proportional or inversely proportional relationship between the price of a game and the duration of the individual games. The 20<sup>th</sup> Board<sup>8</sup> observed that the duration of a game was laid down by the rules and that this feature therefore related solely to a scheme for a game. The claimed scheme for a game could not therefore support an inventive step, since it did not make a technical contribution to the state of the art, but was only upstream of the solution to a technical problem, or was based on non-technical considerations on designing the course of the game.

In the case of jump equipment for rescuing people from burning buildings, the 12<sup>th</sup> Board<sup>9</sup> regarded the colour design of the landing area of the rescue equipment as a feature of a technical nature and granted a patent. The visual design of the landing area was not an aesthetic creation as such, but solved the technical problem of increasing the visibility of the landing area.

## 2. PRIOR ART AND PUBLIC AVAILABILITY

Prior public use in the course of a factory tour was asserted for a tool assembly for bolting helical compression springs to a helical disc spring, but the 11<sup>th</sup> Board<sup>10</sup> held that the article used was not publicly available. It was shown that all the visitors taking part in the factory tour were issued with a visitor's ID card which they had to sign and which included an obligation of confidentiality, so that there was therefore no prior public use. The tool assembly was patentable and the opposition appeal was dismissed.

The 19<sup>th</sup> Board<sup>11</sup> dismissed the appeal of a patent proprietor because the subject matter of claim 1 of

the main and auxiliary requests, which related to a sliding door system, was completely anticipated by a general building authority test certificate. Since test certificates of this kind are usually available to be distributed freely to third parties, and are in particular provided to building developers, construction companies and architects on request, and since smoke-proof and self-closing doors complying with DIN 18095 must themselves bear a notice referring to the test certificate, public availability was confirmed, because an unlimited group of people were able to find the information.

7 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.7.2018 – 19 W (pat) 21/17.

8 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.1.2018 – 20 W (pat) 7/15.

9 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.2.2018 – 12 W (pat) 4/17.

10 *Federal Patent Court*, ruling dated 8.3.2018 – 11 W (pat) 18/16.

11 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.3.2018 – 19 W (pat) 17/17.

In another case, the 19<sup>th</sup> Board<sup>12</sup> held that a model of a contact socket exhibited at a trade fair was prior art. It also disclosed all the features of claim 1 as granted and destroyed their novelty. After hearing the testimony of a witness, the Board considered it proven that a structurally identical specimen of a model of the contact socket filed in the model repository of the Patent Office, which the Board had transmitted, was exhibited at the trade fair and demonstrated to the public. The explanation and demonstration also disclosed the claimed details of the contact springs of the contact socket.

Again after hearing the testimony of a witness in the oral proceedings and on the basis of copies of invoices for products delivered, the 19<sup>th</sup> Board<sup>13</sup> ruled that a user manual for a modular security control system had been made available to the public before the priority date of the patent in suit when it was placed on a server on the internet. The Board was persuaded that those complex security modules could not even be fully configured and used without the information contained in the associated user manual.

In another case, an asserted prior public use regarding the power supply means for an electromagnet could not be proven and so did not constitute prior art. The 19<sup>th</sup> Board<sup>14</sup> observed that a mere inspection of the magnet system which had been examined in an expert opinion and had been delivered, as evidenced by a delivery note, did not disclose the complex circuitry concerned and that the way the features worked could not even have come into the hands of other experts in that way.

A patent in suit claimed a safety switch to implement a shut-down function with redundantly structured control circuitry using two computers. The 20<sup>th</sup>

Board<sup>15</sup> held that the safety switch was not anticipated by the claimed prior use, so that its novelty was not harmed. A document cited as evidence of prior use did not constitute prior art, because it was labelled “confidential”. There was no need for the Board to decide whether it would even have been possible for the skilled person to decompile the software of the safety switch for which prior use was alleged, because in the present case decompiling was not permissible, for copyright reasons, and would probably have constituted an offence. Nor was there any reason for the Board to hear the testimony of a witness as evidence of the prior public use, because even assuming that all the assertions claimed to be part of the witness’s knowledge were proven, they did not apply to all the features of the granted claim, but only to some of them.

In patent nullity proceedings concerning a patent on activity monitoring, the 4<sup>th</sup> Board<sup>16</sup> decided that from the point of view of the person skilled in the art, the disclosure of a document cited also included the relevant part of the disclosure of the I<sup>2</sup>C bus specification, because it was referred to there. It is acknowledged in the case law that the subject matter of a document’s disclosure also includes what is disclosed by the content of another document which is referred to, provided the reference is only made in order to avoid reprinting the entire document and the text referred to is not changed.<sup>17</sup> It must, however, be borne in mind that there must be a specific – possibly modified – relationship between the text referred to and the content of the disclosing document, so that it is necessary to assess whether the text referred to should only be regarded as disclosed if that corresponds to the meaning of the statements making the reference.<sup>18</sup> With respect to the case at issue, this led to the consequence that

12 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.2.2018 – 19 W (pat) 38/17.

13 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.2.2018 – 19 W (pat) 44/17.

14 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.3.2018 – 19 W (pat) 70/17.

15 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.12.2017 – 20 W (pat) 6/15.

16 *Federal Patent Court*, judgment dated 16.1.2018 – 4 Ni 36/16 (EP), 4 Ni 40/16 (EP), 4 Ni 43/16 (EP), 4 Ni 44/16 (EP).

17 Cf. *Federal Court of Justice*, ruling dated 14.5.1985 – X ZB 19/83.

18 Cf. *Federal Patent Court*, judgment dated 10.5.2017 – 5 Ni 54/15 (EP).

at least the part that was relevant in the present case, namely pages 10 ff. of the I<sup>2</sup>C bus specification, formed part of the disclosure of the document concerned. This is because the use of an I<sup>2</sup>C bus presupposes that the I<sup>2</sup>C bus specification has to be used in its entirety so that the bus participants can communicate with one another and the I<sup>2</sup>C bus can be used in the first place.

The 6<sup>th</sup> Board<sup>19</sup> accepted that, in view of a witness statement, it was certain that the laser tracker used as a measuring system for the process concerned, which possessed the characteristics described, was delivered to the University of Michigan before the priority date of the patent in suit. The Board left open when exactly the delivery was made and when the laser tracker supplied was later modified again by replacing the laser system. The defendant objected that it could be concluded that there was an implicit confidentiality agreement between the vendor and the University of Michigan as the purchaser. However, the mere fact that the University used the laser tracker supplied for research purposes did not lead the Board to infer there was such a confidentiality agreement. This is because the laser tracker was not itself the object of research, but was only used as an aid in research. This meant that it could be ruled out – and this would have been a precondition for a tacit confidentiality agreement – that it was not permissible for the University of Michigan or the staff working with the laser tracker to pass on knowledge of its technical details to third parties. If such an explicit confidentiality agreement had been concluded, it would have been necessary for the University of Michigan to instruct the staff and students working with the laser tracker as to the fact; there was no suggestion that this had been done, however. Even the statement by the witness



that the apparatus was new on the market and had a considerably broader measuring scope, or that it initially had a faulty laser system, which was later replaced, cannot justify the conclusion that there was a tacit confidentiality obligation. The mere fact that faulty components are replaced by a manufacturer does not imply a tacit confidentiality agreement with the purchaser, because it is only a standard warranty case that can occur at any time, both with technically new devices appearing on the market for the first time and with those that have been available for a longer time.

19 Federal Patent Court, judgment dated 9.5.2018 – 6 Ni 5/17 (EP).

### 3. NOVELTY AND INVENTIVE STEP

#### a. Novelty

As evidence that a piece of prior art was prejudicial to novelty in opposition appeal proceedings, the 14<sup>th</sup> Board<sup>20</sup> judged that the repetition of an example from a citation to produce a glass ceramic part for dental restoration work was an identical repetition. The crystalline composition of the repetition identified by XRD corresponded to the composition of the ceramics used in accordance with the claim. Nor were there any indications in the citation that there had been a change in the composition of the starting ingredients used in the glass melt – as asserted by the patent proprietor.

#### b. Inventive step

The 4<sup>th</sup> Board<sup>21</sup> held that there was an inventive step involved in dispensing with a connecting line between the prechamber and the raw gas duct in a flue gas treatment plant in order to save material and observed that there was no hint at doing this in the state of the art, nor could any reason be found why the skilled person would have contemplated doing so on the basis of his common general knowledge. Obviousness presupposes that the person skilled in the art searching for a solution to a problem on the way to the invention must not only recognise the technical problem in the first place, but must also find sufficient incentives, suggestions, hints or other reasons,<sup>22</sup> or that the solution according to the invention proves to be part of a standard repertoire<sup>23</sup> which, as a technical solution in mechanical engineering, is a general means that will be taken into consideration for a variety of practical applications, so that by its very nature it forms part of the common general knowledge of the engineer addressed. It means that making use of its functionality in the

context to be judged must appear objectively appropriate and that there must be no special circumstances that would lead a specialist to consider such use to appear impossible, or to involve difficulties or to be inappropriate in some other way.<sup>24</sup> In the opinion of the Board, there were no grounds for such an assumption either, which it would have been up to the claimant to present and argue.<sup>25</sup>

The 3<sup>rd</sup> Nullity Board<sup>26</sup> revoked a patent with the active ingredient tadalafil for the treatment of sexual dysfunction. The active ingredient was marketed under the commercial name Cialis®, which is a competitor product to the well-known drug Viagra® with sildenafil as the active ingredient. The claimed unit dose composition for oral administration of up to a maximum total dose of 5 mg per day was not based on an inventive step. Clinical tests with the active ingredient sildenafil for the treatment of sexual dysfunction were already known from the state of the art in doses of 5 mg to 100 mg. The Board observed that both with regard to the single dose and with regard to the maximum daily dose, the skilled person would be guided by the lower limit of the known dosage. First of all, he knows that the occurrence of side-effects is generally dependent on the dose and that high levels of active ingredient in a medicament always involve risks. Secondly, he is aware of the fact that at least with sildenafil a good effect can be achieved even with a daily oral dosage of 5 mg. Finding the claimed maximum total dose of up to 5 mg tadalafil daily for oral administration was therefore a conventional step forming part of the usual tasks of the person skilled in the art. The defendant described the profile of effects and side-effects of tadalafil and argued that the effect was surprising in view of the

20 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.10.2017 – 14 W (pat) 5/16.

21 *Federal Patent Court*, judgment dated 25.1.2018 – 4 Ni 32/17 (EP).

22 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

23 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 461 – Kollagenase I.

24 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

25 Cf. *Federal Court of Justice*, judgment dated 26.9.2017, X ZR 109/15 – Spinfrequenz.

26 *Federal Patent Court*, judgment dated 24.10.2017 – 3 Ni 22/15 (EP) consolidated with 3 Ni 27/15 (EP).





low dosage, but this was regarded merely as the inevitable result of the dosage finding study prompted and rendered obvious by the state of the art and the common general knowledge of the skilled person, and hence as a bonus effect, which could not on its own establish an inventive step.

A patent in suit claimed a forestry trailer with a particularly protected arrangement of a hydraulic pump in an articulated drawbar. The 9<sup>th</sup> Board<sup>27</sup> held that the forestry trailer was technically designed so as to be suitable for use and operation in a wood or forest, even though the claim did not contain any more detailed features characterising the forestry trailer with respect to operating it in a forest. A harvesting machine with a corresponding protected arrangement of the hydraulic pump was known in the state of the art, but it was not suitable for use in a forest. The Board held that transferring the particularly protected arrangement of a hydraulic pump in an articulated drawbar of the harvesting

machine to other kinds of (forestry) trailers, which were technically closely related, did not pose any difficulties for the person skilled in the art. The trailer was used in a similar environment, which – providing the motivation – likewise required particular protection for the hydraulic pump.

In an opposition appeal case before the 14<sup>th</sup> Board<sup>28</sup>, a patent for the use of a lithium silicate blank to produce a dental restoration was maintained in restricted form with an auxiliary request. Claim 1 of the auxiliary request claimed in particular the feature that the blank was subjected to heat treatment at a specific temperature and for a specific time during production “the shrinkage occurring during the heat treatment being less than 0.5 %, based on the volume”. The Board held that this feature was not an inadmissible feature formulated as a problem to be solved, but rather as a chemical property of the lithium silicate material, which resulted from the composition chosen and the process parameters used. According to the description, the skilled person was also provided with sufficient process parameters, so that he was able to prepare the claimed blank of lithium silicate material.

In one case, the claim 1, which was directed to a device for removing parts of the outer layers of skin with an abrasive material with the intention of producing a revitalised and fresh skin surface, was restricted according to an auxiliary request and was now directed to an abrasive material consisting of abrasive particles, which might be diamond, aluminium oxide, silicon carbide, silicon oxide or metal nitride – though these were only mentioned as examples. The 4<sup>th</sup> Board<sup>29</sup> stated that the restriction merely reflected the common general knowledge of the person skilled in the art. As evidenced by several documents, it was thus part of the standard repertoire available to the person skilled in the art<sup>30</sup> – which it would be objectively appropriate for him to use – to

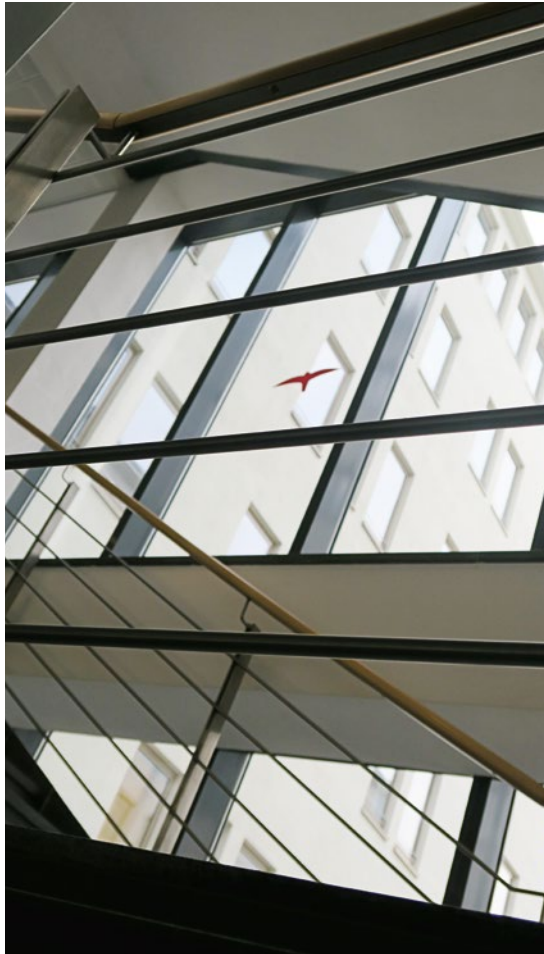
27 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.12.2017 – 9 W (pat) 15/15.

28 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.2.2018 – 14 W (pat) 3/16.

29 *Federal Patent Court*, judgment dated 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

30 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 461 – Kollagenase I; GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

employ known materials consisting of abrasive particles such as silicon carbide as the abrasive material in a device for removing parts of the outer layers of skin.



In nullity proceedings concerning a patent for the use of a combination of a pyrethroid and a nicotinyl compound in the manufacture of a product to combat parasitic Acari such as ticks and mites in animals, the 3<sup>rd</sup> Board<sup>31</sup> held that the versions of the claims in auxiliary requests 5 and 6 were not allowable either. Compared to claim 1 of the main request, the pyrethroid had been specified in those auxiliary requests as permethrin and the nicotinyl as imidacloprid, and it was claimed in addition that “imidacloprid is used to enhance the acaricide effect of permethrin”. This statement of the intended purpose may certainly be used to describe the effect of the imidacloprid on permethrin in the combination of active ingredients in combating Acari in the respective claim. The statement of that effect does not, however, lead to a novel use of the combination of active ingredients that could establish patentability. On the contrary, the skilled person knows from the product “Power plus<sup>®</sup> spot on” that the combination of the active ingredients permethrin and imidacloprid has advantages regarding the onset and duration of the effect in combating Acari. It is therefore irrelevant whether the patent in suit has now (additionally) obtained the knowledge of the scientific reasons for the benefits – in this case the way in which imidacloprid enhances the acaricide effect of permethrin –, because the use of a thing for a particular purpose is disclosed even if the reason why the use disclosed leads to the desired effect is not known.

31 Federal Patent Court, judgment dated 13.3.2018 – 3 Ni 24/16 (EP).

## II. Supplementary protection certificates

The 4<sup>th</sup> Board<sup>32</sup> decided that with the requirement that in order to obtain a supplementary protection certificate for a medicinal product (SPC), “the product is protected by a basic patent in force”, Article 3 (a) of Regulation (EC) No. 469/2009 (Pharmaceuticals Regulation) contains a separate criterion, for which not only an examination orientated towards the scope of protection of the claim under Article 69 EPC is decisive. It also comprises the requirement that the subject matter of the invention of the basic patent should be expressed perceptibly and sufficiently precisely in the claims so that the extended protection is conferred on the specific active ingredient or combination of active ingredients which is the subject matter protected by the supplementary protection certificate for the purposes of Article 4 of the Pharmaceuticals Regulation. In the context of the conditions for grant laid down in Article 3 of the Pharmaceuticals Regulation, there are other criteria, such as the question whether the combination of active ingredients or the sole active ingredient which form the product protected by the SPC are deemed to have an inventive quality within the scope of the basic patent (core invention approach); however, the Board held that these were not decisive and that there were even dogmatic reasons why they were irrelevant for determining the perceptible subject matter of the invention. According to the case law of the European Court of Justice, it is at least necessary to specify an active ingredient as the subject matter of the invention of the basic patent in the event that it is merely described in functional terms in the claims<sup>33</sup>, but the decisive criteria here are not those which apply to the sufficiency of the original disclosure of a teaching in the context of a possible limitation of the granted patent in validity proceedings or under Patent Act section 64, Article 105a EPC. Preambles or functional paraphrases may tacitly refer to an active ingredient that is not mentioned in the

basic patent as being essential to the invention, but this is necessarily only possible if it is done in such a specific way that it is at the same time ruled out that other active ingredients could also be covered by the functional paraphrase or the preamble contained in the claims of the basic patent when those other active ingredients could be subsumed under the functional paraphrase or preamble but do not share the specific medicinal properties or activities of the active ingredient concerned, despite having other features in common in the broader sense.

In another case, the Patent and Trade Mark Office rejected the application for the grant of a supplementary protection certificate for the product “diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and haemophilus influenza type b conjugate combined vaccine”. Following the applicant’s appeal, the 14<sup>th</sup> Board<sup>34</sup> granted the requested protection certificate. A supplementary protection certificate is granted for a product, i.e. for the active ingredient or the combination of active ingredients in a medicinal product (Article 1 (b) of the Pharmaceuticals Regulation). Where the grant of a supplementary protection certificate in accordance with Article 3 (a) of the Pharmaceuticals Regulation requires that the product concerned must be protected by a basic patent in force, that is the case here, because the individual active ingredients of which the claimed combination of active ingredients is composed are specifically named in the claims of the basic patent. The 14<sup>th</sup> Board noted that the special feature of the present case was that the innovation of the combination of active ingredients was not based either on the presence of a new active ingredient or on a synergistic interaction between the individual active ingredients, but instead consisted in its pharmaceutical formulation, i.e. in the excipients (adjuvants) used. In view of the fundamental questions raised by the Actavis case law<sup>35</sup>, it was therefore necessary

32 *Federal Patent Court*, judgment dated 15.5.2018 – 4 Ni 12/17 (EP) – Truvada.

33 *European Court of Justice*, GRUR 2014, 163 – Eli Lilly.

34 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.1.2018 – 14 W (pat) 10/16.

35 Cf. *European Court of Justice*, GRUR Int. 2014, 153, nos. 30, 32 – Actavis/Sanofi; GRUR Int. 2015, 446, no. 37 – Actavis/Boehringer.

to examine whether the grant of the requested protection certificate might possibly be prevented by the restrictions imposed by Article 3 (c) or (d) of the Pharmaceuticals Regulation. There was no question of rejecting the application for grant under Article 3 (c) of the Pharmaceuticals Regulation, since the applicant had not so far been granted supplementary protection certificates either for the combination of active ingredients which was the subject of the case or for the individual active ingredients in combination. Nor was there anything to indicate that there was an obstacle to the grant of the requested protection certificate in the context of applying Article 3 (d) of the Pharmaceuticals Regulation. The Pharmaceuticals Regulation does not, for example, rule out the possibility of providing certificate protection for compositions of active ingredients consisting of known active ingredients, even if the individual active ingredients contained therein do not act synergistically. On the contrary, the intention is that all the research activity carried out in the pharmaceutical sector should be promoted without distinction and should be considered for a supplementary protection certificate. One condition, however, is always that the research should lead to a patentable innovation, whether in the form of a new product, a new process for developing a new or known product or a new composition including a new or known product. The combination of active ingredients which is the subject of the case is a product the provision of which made it possible for the first time to administer six routine vaccines recommended by the Standing Committee on Vaccination with a single injection. Combined vaccines of this kind are of considerable significance for public health, because they are an important means of preventing diseases. At the same time, it further reduces the number of injections needed, which is beneficial not only in terms of cost, but also because it imposes less of a burden on infants and small children, who are the ones most susceptible to side-effects from vaccinations.

In another case, the applicant applied for the grant of a supplementary protection certificate for medicinal products under the basic patent for the product “paclitaxel as an albumin-bound nanoparticle formulation”. The Patent and Trade Mark Office rejected the application on the grounds that the product which could be identified from the marketing authorisation was the active ingredient paclitaxel, for which the authorisation to place the product on the market mentioned in the application could not be considered the first regulatory approval in Germany, since marketing authorisations for paclitaxel had already been granted in Germany earlier. According to the case law of the ECJ, the new formulation of that active ingredient in the medicinal product “Abraxane – paclitaxel” did not create a new product for the purposes of Article 1 (b) of the Pharmaceuticals Regulation. The 14<sup>th</sup> Board<sup>36</sup> ruled that it was necessary and appropriate to stay the appeal proceedings in order to avoid a decision contrary to the interpretation of the ECJ, since the application for a protection certificate which had been filed for the product in parallel in the United Kingdom had been referred to the Court of Justice by the High Court for a preliminary ruling. The specific question referred was in fact whether Article 3 (d) of the Pharmaceuticals Regulation should be interpreted as meaning that it permits the grant of a protection certificate provided that the authorisation to place on the market mentioned in Article 3 (b) of the Pharmaceuticals Regulation is the first authorisation within the scope of protection of the basic patent to place that product on the market as a medicinal product and the product is a new formulation of a known active ingredient. It can, however, be expected that the Court of Justice might also comment on the question – which is likewise relevant for the decision in the present case – as to what requirements have to be met for the existence of a new active ingredient for the purposes of Article 1 (b) of the Pharmaceuticals Regulation.

<sup>36</sup> Federal Patent Court, ruling dated 26.4.2018 – 14 W (pat) 5/18.

### III. Proceedings before the Patent and Trade Mark Office

#### 1. FILING DATE

According to Patent Act section 35 subsec. 1 in combination with Patent Act section 34 subsec. 3, the filing date of a patent application is the date on which the name of the applicant, the request for the grant of a patent and what would appear to constitute a description are filed with the Patent and Trade Mark Office. An application is thus only deemed to have been filed if the identity of the applicant can be determined unambiguously and beyond doubt. The

10<sup>th</sup> Board<sup>37</sup> therefore agreed to shifting the filing date to the date on which an applicant had declared that he was himself the applicant and wished to continue prosecuting the patent application under his real name, since the name of the applicant contained in the request for the grant of a patent was vague and ambiguous and had left open the specific legal entity behind the application.

#### 2. DIVISION OF THE APPLICATION

The 19<sup>th</sup> Board<sup>38</sup> held that a declaration of division was invalid because – in the case of an application pending before a Board of Appeal at the Federal Patent Court – it was made vis-à-vis the Patent and Trade Mark Office. According to the opinion of the majority in the case law and the literature, a declaration of the division of an application is a procedural declaration under Patent Act section 39 and must be made vis-à-vis the body before which the application is pending at that time. The competence of the Federal Patent Court also continues after the decision on the appeal in the grant procedure has been handed down until the appeal period in the grant procedure has come to an end with the lodging of an appeal on points of law or the time for lodging an appeal on points of law has expired. An application for *restitutio in integrum* to allow the declaration of division to be made was likewise rejected as inadmissible, because no time limit is laid down which has to be observed for making the declaration of division to the Patent Office or the Patent Court

(Patent Act section 123 subsec. 1 sentence 1). A time limit in the legal sense is a period the beginning and end of which can be determined precisely. While an application can be divided “at any time” while it is pending, no specific time can be determined for the end of the pendency of the application in particular, and hence for the end of the period.

The 7<sup>th</sup> Board<sup>39</sup> likewise held that the Patent and Trade Mark Office does not have jurisdiction for a decision on the efficacy of a declaration of division in appeal proceedings. The efficacy of a declaration of division must be decided on in the procedure concerning the parent application; in the case of the division of a patent application in the appeal proceedings, the prevailing opinion is that the competence of the Patent Court also applies to the divisional application.<sup>40</sup> Because of the devolutionary effect connected to the appeal in the procedure concerning the parent application – the appeal was submitted to the Patent Court with a decision not

37 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.5.2018 – 10 W (pat) 42/15.

38 *Federal Patent Court*, ruling dated 12.6.2018 – 19 W (pat) 33/17, leave was granted for an appeal on points of law, which was then lodged – X ZB 9/18.

39 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.6.2018 – 7 W (pat) 7/18.

40 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 1998, 458 (III3) – Textdatenwiedergabe; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 8<sup>th</sup> ed., section 39 nos. 25, 27 with further references.

to grant a legal remedy, which establishes the sole competence – the Board seized of the case has competence for this examination. The question of the validity of the division cannot be decided upon separately from the appeal on the parent application. As a result, the 7<sup>th</sup> Board ruled that the decision of the examining division on the validity of the division had no effect. After an examination led the Board to conclude that the declaration of division was valid, the divisional application was remitted to the Patent and Trade Mark Office for further examination.

The 18<sup>th</sup> Board<sup>41</sup> again allowed the appeal on points of law concerning the question of the competence for the examination of a divisional application that had been created in the appeal proceedings. The Board held that competence still lay with the Patent and Trade Mark Office and agreed in this respect with the case law of the 21<sup>st</sup> Board<sup>42</sup> and other Boards of the Federal Patent Court, but deviated from the existing case law of the Federal Court of Justice<sup>43</sup> and other Boards of the Federal Patent

Court which consider that competence lies with the Federal Patent Court.

The 17<sup>th</sup> Board<sup>44</sup> decided that the division of an application in the course of proceedings in an appeal on points of law concerning the parent application is valid. While a division after completion of the instances deciding on the facts cannot be taken into account according to the provisions of the appeal on points of law, the declaration of division as such no longer needs to define an objectively specified portion of the application which is to be divided out of the parent application, and so the Federal Court of Justice is not affected in its competence to decide on the application.



41 *Federal Patent Court*, ruling dated 31.7.2018 – 18 W (pat) 17/17, leave was granted for an appeal on points of law, which was not lodged, see also ruling dated 20.8.18 – 15 W (pat) 5/18.

42 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.12.2010 – 21 W (pat) 1/09.

43 *Federal Court of Justice*, GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem, GRUR 1998, 458 ff. – Textdatenwiedergabe.

44 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.10.2018 – 17 W (pat) 32/18.

### 3. PATENT CATEGORY

The 15<sup>th</sup> Board<sup>45</sup> granted a patent for a set of claims which comprised a method of operating a magnetic resonance imaging apparatus, a controller for operating the apparatus and a computer program product that could be loaded into a memory of the programmable controller in order to execute the

steps of the method. The Board stated that the claimed “computer program product” clearly and unambiguously described the subject matter to be protected, in accordance with decision T 1173/97 of the Technical Board of Appeal of the EPO.

### 4. VERSION OF THE DOCUMENTS

By a decision of the examining division of the Patent and Trade Mark Office, a patent was granted on the basis of the documents filed on the filing date, where in addition to the pages corrected by the appellant, the examining division had corrected two obvious typographical errors, and the designation “recirculation fan 26” had been replaced by the designation “recirculation fan 30”. The 7<sup>th</sup> Board<sup>46</sup> held that as a matter of principle, a patent may only be granted in the form in which it has been requested. Any amendment to the documents which does not only consist in minor editorial corrections, such as the correction of typographical errors or obvious grammatical or linguistic mistakes, requires the

agreement of the applicant to be declared in writing. That was not present in this case with regard to the amendment of the designation “recirculation fan 26” to “recirculation fan 30”, which was not only editorial in nature. The correction of that incorrect designation did not necessarily consist in amending the reference numeral – as had been done in the decision to grant. On the contrary, the terms could also have been brought into line by replacing the expression “recirculation fan” by “supply air fan”. Since the principle of the primacy of the request had been violated, the 7<sup>th</sup> Board remitted the case to the Patent and Trade Mark Office with the instruction that the appeal fee should be reimbursed.

### 5. REINSTATEMENT

A patent proprietor had in two cases missed the deadline for paying the 14<sup>th</sup> renewal fee plus surcharge in order to maintain his patent. The Patent and Trade Mark Office had refused the request for reinstatement. The 7<sup>th</sup> Board<sup>47</sup> considered the appeal unfounded in each case, because the request for reinstatement was filed more than one year after the end of the regular time limit for paying the 14<sup>th</sup> renewal fee plus surcharge, so that reinstatement could not be granted, at least because of the

expiration of the cut-off period of one year under Patent Act section 123 subsec. 2 sentence 4. The provision of Patent Act section 123 subsec. 2 sentence 4, according to which one year after the expiration of the missed deadline, reinstatement may no longer be requested and the action in default may no longer be made good, is absolute in nature. Its purpose in limiting the possibility of reinstatement – like the corresponding provision in section 234 subsec. 3 of the Code of Civil Procedure – is to prevent undue

<sup>45</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 5.6.2018 – 15 W (pat) 12/17.

<sup>46</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 6.7.2018 – 7 W (pat) 9/18, cf. also *Federal Patent Court*, ruling dated 9.7.2018 – 7 W (pat) 11/18, in which the replacement of the term “Ausrichtemittel” (alignment means) by the more specific term “Verdrehsicherung” (anti-torsion insert) was held to constitute a violation of the principle of the primacy of the request.

<sup>47</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 4.6.2018 – 7 W (pat) 2/17 and 7 W (pat) 3/17.

delay in proceedings in the interests of legal certainty, and to ensure that they are concluded in a final manner. Even reasons of equity cannot therefore be taken into consideration. Similarly, the one-year time limit is a cut-off period, which is as a matter of principle independent of the knowledge and culpability of the party in default. The observation of this time limit can only be disregarded in special exceptional situations, provided that the failure to observe the time limit is due to circumstances which are solely within the sphere of responsibility of the Patent Office.

A patent proprietor had missed the deadline for paying the third renewal fee plus surcharge. By a ruling of the Patent and Trade Mark Office, the request for reinstatement was refused. The 7<sup>th</sup>

Board<sup>48</sup> dismissed the appeal lodged against that ruling. According to the regular case law, not only professional representatives such as attorneys, but also commercial enterprises must ensure that their office organisation is adequate for exercising the reasonable care required by section 276 subsec. 2 of the German Civil Code, and that includes monitoring deadlines efficiently. Large companies are subject to stricter requirements in this respect. At any rate, these requirements to exercise reasonable care cannot be satisfied by an office organisation in which deadlines for paying fees and charges are monitored by means of “confusing” and “bewildering” SAC (“special annuity check”) reports, because such an approach is not suitable for avoiding mistakes as far as possible.

## 6. PROCEDURAL ERRORS, REPAYMENT OF THE APPEAL FEE

### a. Hearing, right to be heard

The 18<sup>th</sup> Board<sup>49</sup> held that the examining division’s failure to hold another hearing was not a procedural defect that justified repayment of the appeal fee in the case before it. The Board felt that it was not expedient to hold a second hearing, since the procedural situation had not changed. The objection that the invention was not enabled had already been the subject of the first hearing and was noted in the official communications with respect to all the claimed alternatives.

The 19<sup>th</sup> Board<sup>50</sup> held that when a patent division declined to hear the testimony of a witness offered in support of a claimed prior public use, this constituted a violation of the right to be heard and ordered that the appeal fee be repaid. The two opponents had provided full and conclusive arguments of a prior public use with respect to the subject matter, place, time and manner of the use and had thus sufficiently substantiated the facts of their respective claims regarding prior use, offering witnesses to testify to the facts

asserted. The reasons given for the patent division’s refusal to hear the witnesses, which stated that even the witness testimony could not credibly show a prior public use, therefore amounted to an inadmissible anticipation of the assessment of the evidence.

A patent applicant lodged an appeal against the decision to grant a patent, because as he saw it, the hearing did not follow the necessary procedure. He had himself had only five minutes in which to check the new details, the deletions and transpositions, which were not immediately obvious, and then to sign – also under pressure. The 7<sup>th</sup> Board<sup>51</sup> dismissed the appeal as inadmissible, since he was not adversely affected. Setting aside or amending the decision to grant by means of an appeal is only conceivable if the decision deviates from the application filed by the applicant in the grant procedure. The applicant did not, however, show that there was any deviation from the application nor any other circumstances that might cast doubt on

48 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.5.2018 – 7 W (pat) 16/17.

49 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.1.2018 – 18 W (pat) 10/15.

50 *Federal Patent Court*, ruling dated 3.9.2018 – 19 W (pat) 22/17.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.5.2018 – 7 W (pat) 18/17.



the validity of the application filed. In particular, the content of the impugned decision to grant did not differ from the application filed in the hearing. That is confirmed by the record of the hearing, which is a public document for the purposes of sections 415, 418 of the Code of Civil Procedure. The request for grant as declared for the record was also read out to the applicant and presented to him to inspect. An appeal cannot be considered, because the applicant has not asserted that he was labouring under a misconception when he filed the application or that he was coerced into filing the request for grant by deception or threats.

#### **b. Obligation to state reasons**

The 15<sup>th</sup> Board<sup>52</sup> ordered the repayment of the appeal fee, because the impugned decision to reject the application criticised the lack of clarity of claim 1. An “unclear claim” as a reason for rejection is not provided for in the Patent Act, and in particular it cannot be derived from Patent Act section 34 subsec. 3 no. 3. The meaning of claim features must be interpreted from the point of view of the skilled person addressed (also by referring to the description) in order to define the claimed subject matter for the subsequent examination for patentability, and no requirements may be laid down regarding the clarity of a teaching for which patent protection is claimed which do not find any basis in the Act<sup>53</sup>. The excessive criterion applied constituted a procedural error and was also causal for the lodging of the appeal, so that repayment of the appeal fee was justified.

According to section 15 subsec. 3 of the Patent Regulations, if the amendments have not been proposed by the German Patent and Trade Mark Office, the applicant must specify in detail the passage in the original documents where the features of the invention described in the new documents are disclosed. The 15<sup>th</sup> Board<sup>54</sup> held that the failure to specify the

disclosure of the amendments in a claim version or the provision of imprecise details was not a ground for rejection. An examination for an inadmissible extension is merely made more difficult by missing or imprecise statements of the source passages forming the basis and is possible in an expedient way in the case of a patent application which already exists in published form by means of a word search with the features found highlighted in colour.

The 12<sup>th</sup> Board<sup>55</sup> ordered the repayment of the appeal fee, because it was not apparent from the refusal decision what reasons for the decision were decisive. The applicant was merely instructed to examine the claims filed by referring to the enclosed leaflet and the Patent Regulations. Furthermore, there is no legal basis for the note that the claims should be filed as such and without any lead text, nor was any such basis mentioned.

#### **c. Procedural errors**

The 19<sup>th</sup> Board<sup>56</sup> considered it a procedural error that a patent division cited late presentation of the party's case and did not allow the introduction of lack of enablement as a ground for revocation, which an opponent had raised as an extreme alternative against a claim that had been newly submitted in the hearing. For proceedings before the Patent and Trade Mark Office, where the principle of the Office's investigating facts of its own motion applies, the Patent Act does not provide for rejection because of the late presentation of a party's case. Late-filed arguments after the expiry of the opposition period must as a matter of principle be examined to determine their relevance to the decision. The patent division's ruling maintaining the patent in restricted form according to an auxiliary request was also unfounded, since the ruling contained no observations at all as to why the main request, which was still prosecuted, was not patentable with a patent in the granted version.

52 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.12.2017 – 15 W (pat) 20/17.

53 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 1980, 984 – Tomograph.

54 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.10.2018 – 15 W (pat) 49/17.

55 *Federal Patent Court*, ruling dated 7.11.2018 – 12 W (pat) 11/18.

56 *Federal Patent Court*, ruling dated 14.2.2018 – 19 W (pat) 15/17.

The 23<sup>rd</sup> Board<sup>57</sup> remitted a valid divisional application which was pending before the Federal Patent Court to the Patent and Trade Mark Office for further examination, as it had done earlier in the case of the parent application<sup>58</sup>. The rejection in the case of the parent application was ordered on the basis of the

wrong documents, which were originally in a foreign language. The reason for rejection no longer applied in view of the valid documents in German which were available at the time of the rejection and did not apply to the documents filed for the divisional application either.

## 7. LEGAL AID

In the opinion of the 7<sup>th</sup> Board<sup>59</sup>, a representative appointed in the patent grant procedure is as a matter of principle entitled to the reimbursement of expenditure incurred for producing drawings in the appropriate form and suitable for publication, since that is not covered by the general case fee of section 2 subsec. 2 no. 1 of the Law on the Reimbursement of Representatives' Fees.<sup>60</sup> Apart from the case fees

of section 2 subsec. 2 of the Law on the Reimbursement of Representatives' Fees, the representative appointed for the patent grant procedure is not, however, entitled to a case fee for representation in the "proceedings on the granting of legal aid" nor to a case fee for the "proceedings on the reimbursement of fees and expenditure".

## 8. OTHER ISSUES

The applicant and appellant had submitted two identical patent applications three minutes apart. The 7<sup>th</sup> Board<sup>61</sup> decided that in view of the overall circumstances, it was not the case that two patent applications had been validly filed for the same invention, but only one, and that the fees therefore also only had to be paid once. Even if the existence of a technical fault in the system for recording receipt by the Patent and Trade Mark Office could not be established with sufficient certainty, the 7<sup>th</sup> Board ruled that risks resulting from faults in the functioning and handling of the technical equipment available for transactions with the citizen seeking legal assistance must not be shifted onto him. Even if the applicant was unable to furnish evidence to the contrary, namely that the patent application was only transmitted once, so that it cannot be ruled out that the

same patent application was indeed submitted twice in succession three minutes apart, that does not necessarily lead to the conclusion that there are two legally valid patent applications. The principle is that procedural acts such as submitting a patent application must be interpreted in such a way that, in case of doubt, the intention is what is rational according to the criteria of the legal system and corresponds to the interests of the person making the declaration. Knowing of the double transmission of a patent application, it was at the same time obvious to the Patent and Trade Mark Office as the recipient that it could only have been an oversight in the sense of being obviously incorrect or a simple repetition – based on uncertainty as to whether the first transmission was successful. No other interpretation is rationally conceivable, nor is there any indication of one.

57 *Federal Patent Court*, ruling dated 14.11.2018 – 23 W (pat) 10/18.

58 See *Kopacek/Morawek*, From the Case Law of the Federal Patent Court in 2017, GRUR 2018, 558 – 23 W (pat) 2/17.

59 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.11.2018 – 7 W (pat) 20/17.

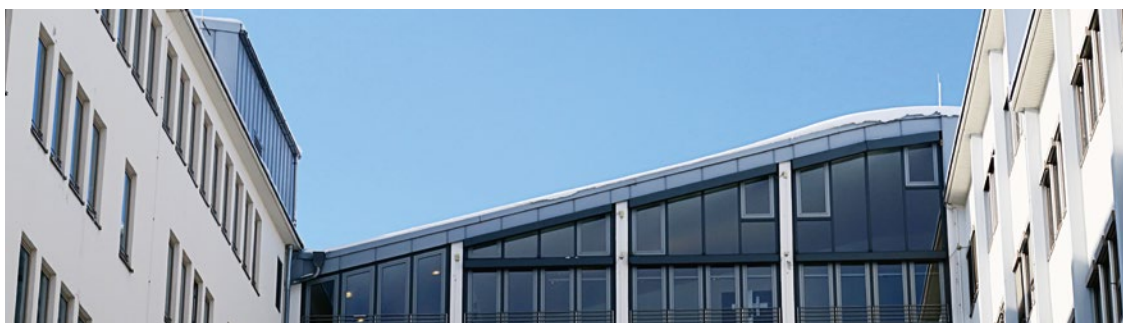
60 Cf. *Federal Patent Court*, GRUR 1991, 130.

61 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.9.2018 – 7 W (pat) 8/18.

The Patent and Trade Mark Office allowed the application by a patent proprietor in opposition proceedings to inspect the file regarding the form transmitted by the opponent for the purpose of granting a basic SEPA direct debit authorisation and the basic SEPA direct debit authorisation in that case, except where information was excluded from inspection to the extent apparent from the annex (redactions). The opponent lodged an appeal against the ruling of the Patent and Trade Mark Office. The 7<sup>th</sup> Board<sup>62</sup> suggested that the President of the Patent and Trade Mark Office intervene in the appeal proceedings, since inspecting the file regarding SEPA direct debit authorisation documents raised a fundamental question of law. In the provisional opinion of the Board, in addition to the redactions already made, it was also necessary, at the request of the opponent, to redact his bank data completely, i.e. including the details contained there on the country of the bank, the financial institution, the sort code and client reference number, and also the address and contact data. The file for the purposes of Patent Act section 31 also includes such events as the payment of fees, and this is still applicable if the documents relating to the collection of SEPA direct debits are not kept directly in the patent file itself, but separately from it. Bank account data such as details of the financial institution, the country of the bank and the sort code, like the address and contact data of the party providing the direct debit authorisation, count as personal data for the purposes of section 3 subsec. 1 of the Federal Data Protection Act. The mandate reference number in combination with the creditor identifier

also enables a mandate to be identified uniquely. Without the consent of the party concerned for the purposes of section 16 subsec. 1 sentence 1 no. 1 in combination with section 14 subsec. 2 no. 2 of the Federal Data Protection Act, which has not been given in the present case, the transmission of those data to non-public entities such as the patent proprietor requires a legitimate interest in the transmission of those data pursuant to section 16 subsec. 1 no. 2 of the Federal Data Protection Act – which is a provision preventing comprehensive inspection of the file for the purposes of Patent Act section 31 subsec. 3; in the preliminary opinion of the Board, that legitimate interest can probably not be assumed.

If Patent Office fees pursuant to section 1 subsec. 1 no. 4 of the Patent Costs Payment Regulation are paid by granting a basic SEPA direct debit authorisation, then in the opinion of the 7<sup>th</sup> Board<sup>63</sup>, a payment pursuant to section 2 no. 4 of the Patent Costs Payment Regulation is deemed to have been made in a sufficient amount, even if too small an amount was specified, if the Patent Office is at the same time authorised to collect a larger amount owed, and if the amount of the costs owed can be clearly determined from the details provided. Neither the Patent Costs Act nor the Patent Costs Payment Regulation stipulate that the legal validity of a fee payment according to section 1 subsec. 1 no. 4 of the Patent Costs Payment Regulation depends on the need to use a particular Patent Office form in order to provide the necessary details concerning the reason for the payment by means of the authorisation.



62 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.3.2018 – 7 W (pat) 4/17.

63 *Federal Patent Court*, ruling dated 13.11.2017 – 7 W (pat) 30/16.

## IV. Opposition proceedings

### 1. PROCEDURAL PRINCIPLES

The 7<sup>th</sup> Board<sup>64</sup> held that the question of whether there has been a transfer of the opponent's status must be decided in the course of the opposition proceedings by the patent division composed of at least three members, as prescribed by statute. This applies irrespective of whether the decision on the subject is made with the final decision on the opposition or – for example if it is contested by the patent proprietor – in the form of an interlocutory decision subject to a separate appeal. There is no legal basis for the decision on the transfer of the opponent's status to be made by an administrative officer competent to decide on applications for a transfer of rights. Assigning that decision to an official on the upper intermediate level or a clerical grade is not provided for in the Regulation on the Exercise of Duties. The 7<sup>th</sup> Board saw a further serious procedural defect in the fact that the application was wrongly treated and decided on as a request for transfer pursuant to Patent Act section 30 subsec. 1 sentence 2. A change in the status of opponent is not a transfer matter,

but in fact relates to the question of the status of a party in opposition proceedings. The Board therefore set aside the decision of the Patent and Trade Mark Office and remitted the case to the Patent and Trade Mark Office without deciding on the merits. For the continued procedure, the 7<sup>th</sup> Board also pointed out that the case law recognises a change in the status of opponent not only in the case of universal succession, but also, for example, in the case of the complete transfer of a self-contained division.<sup>65</sup> In this connection, applying *mutatis mutandis* the provision concerning a change in the parties in civil proceedings in accordance with section 263 of the Code of Civil Procedure is also discussed.<sup>66</sup>

The 12<sup>th</sup> Board<sup>67</sup> revoked a patent without a substantive examination after the patent proprietor requested in the opposition appeal proceedings that the patent be revoked in its entirety. The application was assessed as an unreserved non-defence of the patent in suit and hence as a “self-limitation to zero”.

### 2. OPPOSITION PERIOD

In an opposition case, the notice of opposition was posted by a patent attorney in the Patent and Trade Mark Office's mail box for observing deadlines at the Jena sub-office, in time on the last day of the opposition period according to his statement. However, the notice of opposition had a perforation date issued by the Munich sub-office showing a date one day later. The 11<sup>th</sup> Board<sup>68</sup> held that the opposition was filed within the opposition period. While a receipt stamp of a government agency is a public deed

which constitutes full proof of the fact attested – the date of receipt of the document –, proof that the date of the perforation was incorrect (proof to the contrary) had been provided by the opponent and by the investigations conducted by the Patent Office because of the convincing and truthful statement of the patent attorney.

64 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.7.2018 – 7 W (pat) 10/17.

65 Cf. *BPatGE* 42, 225 – Übergang der Einsprechendenstellung.

66 Cf. *Hövelmann*, *Mitteilungen* 2009, 481; *Busse/Keukenschrijver/Engels*, *PatG*, 8<sup>th</sup> ed., section 59 no. 241 with further references.

67 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.3.2018 – 12 W (pat) 15/15.

68 *Federal Patent Court*, ruling dated 27.11.2017 – 11 W (pat) 43/13.

### 3. ADMISSIBILITY OF THE OPPOSITION

#### a. Opposition held admissible

According to the criteria laid down by the Federal Court of Justice in its case law on the obligation under Patent Act section 59 subsec. 1 sentence 4 to substantiate facts asserted, a reasoned opposition statement satisfies the formal statutory requirement if it sets forth in detail the relevant circumstances needed for an assessment of the grounds for revocation asserted, in such a way that the Patent Office can draw final conclusions from them regarding the existence or non-existence of a ground for revocation<sup>69</sup>. The 15<sup>th</sup> Board<sup>70</sup> held that an opposition was admissible in which lack of inventive step was briefly substantiated with two documents, since the documents cited consisted of one and two pages of text respectively and were easily understandable.

#### b. Opposition held not admissible

The 11<sup>th</sup> Board<sup>71</sup> held that an opposition was inadmissible because the opponent did not discuss the features of claim 1 at all with respect to ground for revocation of lack of patentability, but merely made sweeping references to passages in the text or figures in the citations. This meant that it was left to the Patent Office and the patent proprietor or the Patent Court to determine the technical connection between the citations and the subject matter of the patent in suit for themselves. No substantiated submissions were provided concerning lack of enablement as a ground for revocation, since the opponent's attack on the feature in claim 1 as a "wishful idea" left it open what was supposed to be wishful about the wording.

### 4. INTERPRETATION

In a patent on controls for truck mixers with an hydraulically driven mixing drum, which was maintained in restricted form in opposition proceedings, it was claimed inter alia that button controls were provided "neben" a control lever, "neben" in German meaning either "next to" or "in addition to". In the granted patent, instead of "neben", the expression "zusätzlich zu" ("in addition to") was used, though "neben" was disclosed in the original application documents. The 15<sup>th</sup> Board<sup>72</sup> observed that the expressions "neben" and "zusätzlich zu" were to be regarded as synonyms from the point of view of the person skilled in the art, since it was left open in the original description whether the terms were to be understood spatially or as a list. With that interpretation, the Board held that the expression "zusätzlich zu" did not constitute an inadmissible extension in the expression granted.

In an opposition appeal case, the 8<sup>th</sup> Board<sup>73</sup> had to deal with the interpretation of the feature of a fixed connection between an acoustic transport system and a screen frame. It was disputed between the parties whether the subject matter of the claim 1 encompassed only direct or also indirect connections. It could not be gathered from the overall disclosure of the patent in suit that the acoustic transport system was connected to the screen frame solely directly or indirectly. The feature had to be interpreted broadly to the effect that configurations with only an indirect connection were also encompassed, especially since claim 1 did not mention the forces to be transmitted via the connection, nor did it specify their magnitude.

69 *Federal Court of Justice*, ruling dated 30.7.2009 – Xa ZB 28/08 – Leistungshalbleiterbauelement.

70 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.4.2018 – 15 W (pat) 9/17.

71 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.4.2018 – 11 W (pat) 1/15.

72 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.3.2018 – 15 W (pat) 24/16.

73 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.7.2018 – 8 W (pat) 10/15.

The 4<sup>th</sup> Board decided<sup>74</sup> that even in patent nullity proceedings, contradictions in the interpretation of the claims that cannot otherwise be resolved should in case of doubt be avoided by referring to the “claim history” of the patent in suit, such as when the only

reason why an embodiment cannot be harmonised with the interpretation the claims is that in the original application documents it was tailored to a broadly worded claim 1, which was restricted in the course of the grant procedure.

## 5. EXAMINATION OF THE GROUNDS FOR REVOCATION

### a. Enablement, complete and clear teaching

According to the Federal Court of Justice’s “Klammernahtgerät”<sup>75</sup> decision, the question that arises when examining enablement is whether the details contained in the application provide the skilled reader with sufficient technical information to enable him to carry out the invention using his common general knowledge and expert skills. According to the Federal Court of Justice’s “Dentalgerät”<sup>76</sup> decision, it is sufficient in this respect if the skilled person is provided with a general outline for a solution. The 8<sup>th</sup> Board<sup>77</sup> held that a technical teaching according to which a chain tensioner generates sufficient chain tension with a tensioner arm that engages with a chain was not enablingly disclosed. To do that, the tensioner arm was supposed to be displaced linearly with a piston/cylinder unit and additionally by rotating a gear wheel with external gearing. Since there was no disclosure of a drive for the gear wheel, which would in particular also have to be matched to the piston/cylinder unit, the Board held that it would impose an undue burden on the skilled person and cause him unreasonable difficulties to implement the technical teaching with the desired success.

In a ruling on the maintenance of a patent in restricted form, the 8<sup>th</sup> Board<sup>78</sup> observed that in a claimed gasket plate for transmission control plates, the expression “labyrinth structure” cannot

cast doubt on the enablement of the teaching of the patent in suit. The opponent argued that the expression “labyrinth structure” was unclear and that the transmission control plate of the patent was therefore not enabled. The term “labyrinth”, however, was only used to describe figuratively the convoluted shape of the sealing lines, whereas a specific route for fluid channels to particular valves in a transmission control plate was not the subject of the patent in this case, but only particular sealing elements which followed the channels of the transmission control plate.

The 14<sup>th</sup> Board<sup>79</sup> stated that an apparatus for swirling water with a ceramic body of fired clay dividing the stream of water was enablingly disclosed. The skilled person was in a position to manufacture the apparatus of the claim and with that apparatus he would undoubtedly be able to swirl water. The advantages of the invention listed in the original documents in connection with improving the water quality, most of which could not be demonstrated, did not play any role regarding the enablement and utility of the invention for swirling water.

A patent with the title “Overvoltage protection device, based on spark gaps, comprising at least two main electrodes arranged in an enclosed housing” was revoked because the claimed invention was not disclosed in a manner sufficiently clear and complete

74 *Federal Patent Court*, judgment dated 12.4.2018 – 4 Ni 7/17 (EP).

75 *Federal Court of Justice*, GRUR 2010, 916-918 – Klammernahtgerät.

76 *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 707-711 – Dentalgerätesatz.

77 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.9.2018 – 8 W (pat) 9/16.

78 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.7.2018 – 8 W (pat) 12/15.

79 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.2.2018 – 14 W (pat) 19/15.

for it to be carried out by a person skilled in the art. The 23<sup>rd</sup> Board<sup>80</sup> observed that not all the features relating to a functional assembly could be fulfilled at the same time. Nor was the skilled person able to learn from the embodiments how in particular the end of an auxiliary ignition electrode could extend partially into an arc combustion chamber and at the same time be arranged outside the arc combustion chamber.

While the claimants in patent nullity proceedings had contested the valid claim to a priority with the argument that the teaching of claim 1 was not enabled in the priority document over the entire breadth claimed, the 3<sup>rd</sup> Board<sup>81</sup> did not agree with that opinion. The claimants had asserted that only one single detection method was disclosed in the priority document, which described the procedure for determining the sex of the foetus; there were, however, no details on how to perform the other detection methods, which were explicitly mentioned, concerning the detection of pre-eclampsia (= pregnancy poisoning) or chromosomal aneuploidy (= numerical chromosome aberration, in which individual chromosomes are present in addition to the usual set of chromosomes or are missing). The Board presumed that the priority document contained only a single embodiment, which was concerned with determining the sex of the foetus, but that all the essential technical steps required for carrying out all the detection methods mentioned in the priority document for detecting foetal nucleic acids in a maternal serum or plasma sample were disclosed. Apart from that, by citing literature, the priority document also included further important technical information from the state of the art in its disclosure. As a result, the priority document contained so much technical information that the skilled person could in practice implement all the detection methods mentioned in the priority document by applying his common general knowledge at the same time. Nor was it necessary to develop any new techniques in order to carry out



the teaching. While the strategies now adopted for detecting trisomy 21 differ from the teaching of the priority document, these are nevertheless not new technologies, but merely modifications of the teaching generally disclosed in the priority document. The reason for making such a change to the method cannot be considered to be caused by the lack of enablement of the technique disclosed in the priority document, but is solely due to the fact that the analytical precision of the originally disclosed teaching was not yet fully mature. Nor do any doubts about the enablement of the technical teaching disclosed in the priority document arise because the description of the priority document is partly in the subjunctive. This stylistic device is not intended to suggest uncertainty regarding the practical implementation of the technical teaching described

80 Federal Patent Court, ruling dated 16.1.2018 – 23 W (pat) 29/17.

81 Federal Patent Court, judgment dated 24.4.2018 – 3 Ni 68/16 (EP).

therein, but only to indicate that the development of that teaching has not yet been completed and is therefore not described in all its embodiments. This tallies with the fact that priority documents are regularly used to present the invention in advance in as general a manner as possible, and not to limit it to particular embodiments at such an early stage.

#### **b. Inadmissible extension of the subject matter of the application**

A patent claimed a protective arrangement for the needle tips of subcutaneous needles. In catheters for intravenous deployment, the needle is inserted into the vein together with a catheter and when the needle is withdrawn, the catheter remains in the patient. The protective arrangement is intended to cover the sharp end of the needle with the protective arrangement when the needle is released from the catheter and is being withdrawn. In the original documents, a coupling mechanism was disclosed for this purpose, the projecting part of which engaged solely in a recess in the interior of the catheter (inner recess). The 4<sup>th</sup> Board<sup>82</sup> considered that the claimed recess without the preceding adjective “inner” was an inadmissible amendment of the subject matter of the patent in suit, because that meant that a recess on the exterior of the catheter was also encompassed. That inadmissible generalisation and extension of the content of the application could not be derived directly and unambiguously from the originally filed documents as being part of the invention to be patented, but has to be seen as a more extensive finding, at which the skilled person could not have arrived on the basis of his common general knowledge or by modifying the teaching disclosed.<sup>83</sup>

In another decision, the 4<sup>th</sup> Board<sup>84</sup> held that there had been an inadmissible extension of the granted claim compared to the original application in the case of a transporting means for vessels. It was

indeed clear from both the published application and the patent specification that belts were arranged in pairs facing each other. The only disclosure in both documents, however, was that the at least two belts, which were spaced apart and facing each other, were mandatorily arranged in one circulation plane. The description of belts that face each other and are in one circulation plane, which is exclusively the case in this combination, means that the person skilled in the art can only work on the basis of this arrangement, since there is a close functional and inseparable connection in this respect. A variant on this arrangement, with the belts in different circulation planes as now claimed in claim 1 of the main request, was considered by the Board not to be apparent from the original disclosure, since it did not state that the two belts faced each other in one circulation plane. An argument in favour of this view was also seen in particular in the fact that the requirement of a common circulation plane was claimed for the first time in dependent claim 3 of the main request, which supported the assumption that the preceding claims were based on different circulation planes. Hence – despite the addition of a further feature to the claim as granted – that version of the claims involved an inadmissible intermediate generalisation.<sup>85</sup>

The 8<sup>th</sup> Board<sup>86</sup> held that the omission of features of the most general teaching disclosed in the original documents was an inadmissible extension of the application. In a method for controlling a fertiliser distributor, a satellite-based position determining system with a “digitalised map which considers field borders and contours” was used for coarse control inter alia. Taking contours into consideration was directly and unambiguously described as an essential part of the digitalised map both in the original claim 1 and in the description. Since the original disclosure was worded so narrowly, the omission of this feature led to an inadmissible extension.

82 *Federal Patent Court*, judgment dated 27.2.2018 – 4 Ni 47/16 (EP).

83 *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie.

84 *Federal Patent Court*, judgment dated 19.6.2018 – 4 Ni 34/17 (EP).

85 *Federal Court of Justice*, ruling dated 11.9.2001 X ZB 18/00 – Drehmomentübertragungsvorrichtung.

86 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.5.2018 – 8 W (pat) 11/15.



In a patent application for a gas laser oscillator in which current is applied to a discharge tube in stages with a particular time interval  $\Delta t$  between the stages, the details regarding the interval were contradictory. The skilled person was unable to decide on the basis of the documents originally filed whether a step-by-step increase at intervals of 10  $\mu\text{s}$  or of more than 0.1 s fell within the scope of the invention. The claimed interval of 1  $\mu\text{s}$  to 10  $\mu\text{s}$  was therefore not disclosed in the original documents and the subject matter of the application was inadmissibly extended, as held by the 23<sup>rd</sup> Board<sup>87</sup>.

The 6<sup>th</sup> Board<sup>88</sup> decided that the generalisation of the expression “physical downlink channel”, which was originally disclosed in the application, to “downlink channel” in the claim as granted was not admissible, because the generalisation encompassed variants (logical downlink channel, transport downlink channel), which the skilled person would not regard as belonging to the invention. The 6<sup>th</sup> Board did not agree with the objection raised by the Defendant that the generalisation in the present case was admissible in view of the principles underlying the “Kommunikationskanal” decision by the Federal Court of Justice<sup>89</sup>. It explained that the physical downlink channel described in para. [0085] of the patent in suit might, at a first superficial glance, be understood as a configuration of a downlink channel. Nevertheless, the general downlink channel for the joint transmission of transmitter resources and TPC commands simply cannot be learnt from the original application in such a general form as belonging to the invention filed. Rather, the common physical downlink channel is a precondition for solving the problem mentioned.<sup>90</sup> The Defendant’s further objection that the sentence “For example, an allocation/scheduling channel could

carry TPC commands” discloses a general channel for joint transmission likewise misses the point in the opinion of the 6<sup>th</sup> Board, since that is either an unintentional omission or a linguistic device with the aim of not repeating the adjective “physical” too frequently.

The subject matter of a nullity case was a patent in suit relating to a flexible, expandable stent for implantation in a living body. The nullity attack based on an inadmissible extension of the content of the application and on an extension of the scope of protection conferred by the patent was partially successful in the opinion of the 4<sup>th</sup> Board<sup>91</sup>, since the feature D’ of claim 1, which was added in the limitation proceedings before the Patent and Trade Mark Office and which said “wherein the first and second meander patterns are intertwined in such a way that they have at least one loop in common with each convolution”, was neither disclosed in the original application documents as being in accordance with the invention nor encompassed by the scope of protection conferred by the patent in suit in the granted B1 version and was thus a different technical teaching (“*aliud*”)<sup>92</sup>, which meant that the claim had to be declared null and void. The original application did not describe any overlaps of the first and second meander patterns over complete loops, but only over straight common portions which were at most part (one leg) of a loop. A complete overlap of loops of the first and second meander patterns could therefore no longer be regarded as being in accordance with the invention. There was no need to go on to discuss whether the question left open in the case law of the Federal Court of Justice,<sup>93</sup> namely whether an “*aliud*” always necessarily indicates an inadmissible extension of the scope of protection, should be answered in the affirmative, because it

87 Federal Patent Court, ruling dated 8.5.2018 – 23 W (pat) 45/17.

88 Federal Patent Court, judgment dated 13.12.2017 – 6 Ni 19/16 (EP) consolidated with 6 Ni 20/16 (EP), 6 Ni 21/17, 6 Ni 31/16.

89 Federal Court of Justice, judgment dated 11.2.2014 – X ZR 107/12 – Kommunikationskanal.

90 Cf. Federal Court of Justice, judgment dated 7.11.2017 – X ZR 63/15 – Digitales Buch.

91 Federal Patent Court, judgment dated 8.5.2018 – 4 Ni 63/16 (EP).

92 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003 – Integrationselement.

93 Cf. Federal Court of Justice GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul.

was undoubtedly the case here that the amended teaching led to a different – and not just a narrower – scope of protection, over which there was no dispute between the parties.

### c. Usurpation

The 11<sup>th</sup> Board<sup>94</sup> set aside the decision of a patent division revoking a patent on the grounds of usurpation and declared the opposition proceedings moot. The Board considered it proven that the patent application had been filed with the consent of the opponent in the name of the appellant and patent applicant stating that the patent applicant was the sole inventor and with the request that the inventor should not be named. Since the patent proprietor was at most a co-inventor, however, the designation of the inventor was clearly not true. The designation of the inventor

is nevertheless not a requirement of substantive law for a patent application to be legally valid (cf. Patent Act sections 34, 35). The designation of the inventor can be submitted later; but the correctness of the statements is not verified by the Patent Office (Patent Act section 37). While an incorrect designation of the inventor by the appellant may possibly be a case of unjustifiably claiming the right to the invention, it is nevertheless not sufficient to declare the revocation of the patent because of usurpation. The reason is that a declaratory unjustified claim is reversible and could be amended at any time. Since the revocation of the patent is not necessary in order to correct the designation of the inventor, the incorrect designation of the inventor could not lead to revocation on the grounds of usurpation.



94 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.6.2018 – 11 W (pat) 3/17.

## V. Appeal proceedings

### 1. QUESTIONS RELATING TO FEES

---

In accordance with the Federal Court of Justice's "Mehrschichtlager" decision<sup>95</sup>, the 9<sup>th</sup> Board<sup>96</sup> held that an appeal in which two appellants who had paid only one appeal fee, which could not be attributed to either of the appellants, had been validly filed by the appellant mentioned in first place in the caption of the decision under appeal.

### 2. REMITTAL

---

In appeal proceedings, the 23<sup>rd</sup> Board<sup>97</sup> ordered a remittal to the German Patent and Trade Mark Office under Patent Act section 79 subsec. 3 sentence 1 nos. 1 and 3, because claim 1 of the auxiliary request had been considerably restricted compared to the original claim 1, on which the refusal decision of the examining division was based, by the inclusion of further features, also from the description. In particular, the claimed arrangement for fully acquiring objects to be carried in the interior of a vehicle, was restricted in that it was now configured for processing shopping lists with the assistance of

a navigation system which selected the destinations depending on the missing objects, which had not yet been purchased. The examining division had not conducted a search on this new subject. The search which has become necessary must be carried out by the authority responsible for that, the Patent and Trade Mark Office. It was therefore deemed not important that no further claims had been drafted for the auxiliary request, and that the description and the list of reference numerals had not been adapted to the present claim 1 of the auxiliary request.

<sup>95</sup> *Federal Court of Justice*, GRUR 2017, 1286 – Mehrschichtlager.

<sup>96</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 13.12.2017 – 9 W (pat) 13/15; see also *Federal Patent Court*, ruling dated 9.1.2018 – 23 W 29/16.

<sup>97</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 11.9.2018 – 23 W (pat) 31/17.

## VI. Nullity proceedings

### 1. ADMISSIBILITY OF THE SUIT

The 2<sup>nd</sup> Board<sup>98</sup> decided that when a nullity claimant does not immediately declare the nullity proceedings moot after a patent has lapsed because the period of protection has expired, but instead continues them for the time being with the aim of having the patent also declared null and void for the past, it cannot be denied that the nullity claimant has a need for legal protection as long as the nullity defendant is silent when invited to declare whether he still intends to assert rights under the patent against the claimant for the past.

The 4<sup>th</sup> Board<sup>99</sup> decided that the intervention of a further intervener on the claimant's side after judgment has been pronounced is admissible provided it is not done for the purpose of reopening the oral hearing, because under section 66 subsec. 2 of the Code of Civil Procedure an intervention can be declared at any stage of the proceedings until the final decision, in particular also, as in the present case, after the closure of the oral hearing pursuant

to sections 136 subsec. 4, 296a of the Code of Civil Procedure; this is still true even if the intervention does not develop any intervention effect under sections 67, 68 of the Code of Civil Procedure and the intervener is not recorded as a party in the caption of the judgment.

In the opinion of the 2<sup>nd</sup> Board<sup>100</sup>, neither the characteristic of the nullity suit as a suit for a change in legal rights nor the interest of the general public in legal certainty concerning the validity of intellectual property rights makes it necessary for patent nullity proceedings to deviate from the general principles of substantive and subjective finality (Patent Act section 99 subsec. 1 in combination with sections 323, 325 of the Code of Civil Procedure). The finality of a decision dismissing the nullity suit therefore does not prevent another suit from being filed based on the same pleas, provided that it is not filed by the same parties to the proceedings.

### 2. GROUNDS FOR NULLITY

When the Defendant in patent nullity proceedings submitted an auxiliary request 1 which differed from the main request, namely that the suit be dismissed, only in that page 3 of the patent in suit was replaced with para. [0019] deleted, the 6<sup>th</sup> Board<sup>101</sup> held that the ground for nullity of lack of patentability, which existed with respect to the granted version, had not been overcome by the auxiliary request. According to Article II section 6 subsec. 3 sentence 1 of the International Patent Convention Act and Article 138

(3) sentence 1 EPC, the patent proprietor has the right to "limit the patent by amending the claims". The wording of Article 138 (3) sentence 1 EPC differs from the provision for opposition proceedings in Article 101 (3) EPC, according to which a decision has to be made on the opposition "taking into consideration the amendments made by the proprietor during the opposition proceedings". Whereas the latter provision allows any amendment (cf. Rule 80 of the Implementing Regulations to the EPC), an

98 *Federal Patent Court*, judgment dated 20.2.2018 – 2 Ni 18/16 (EP).

99 *Federal Patent Court*, judgment dated 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

100 *Federal Patent Court*, judgment dated 1.2.2018 – 2 Ni 6/16 (EP) consolidated with 2 Ni 48/16 (EP).

101 *Federal Patent Court*, judgment dated 14.4.2018 – 6 Ni 42/16 (EP), consolidated with 6 Ni 43/16 (EP) and 6 Ni 44/16 (EP).

amendment in the nullity proceedings is limited to an amendment of the claims, according to the very wording of Article 138 (3) EPC. Article 138 (3) sentence 1 EPC therefore agrees with the provision for the limitation procedure in Article 105a (1) sentence 1 EPC; this means that the requirements of Article 105a must be applied *mutatis mutandis*.<sup>102</sup> According to Rule 92 (2) (d) of the Implementing Regulations to the EPC, an admissible request for limitation requires a “complete version of the amended claims”, and a necessary conclusion to be drawn from the continuation “and, as the case may be, of the amended description and drawings” is that while an amended description can indeed be added, this is only possible if it is occasioned by the amendments to the claims, but it is not sufficient on its own for a valid request for limitation. The consequence of all this is that since the assessment of the limited defence of the patent in suit with auxiliary request 1 must still be based on the description as granted, but that proves not to be patentable, an admissible limited defence of the patent in suit with auxiliary request 1 had to be ruled out for that reason alone.

When a patent proprietor defended the patent in suit in restricted form with an auxiliary request II, the 7<sup>th</sup> Board<sup>103</sup> ruled that the restriction was inadmissible, since the claimant had not attacked it in that way. The Board did in fact presume that the skilled person was readily able to gather from the application documents that a pre-mounting housing with a cup-form portion and resiliently deformable tongues with hook-form ends formed part of the invention of a device for fastening an object to a wall. It nevertheless observed that a European patent cannot be defended in restricted

form in nullity proceedings with claims that do not satisfy the requirement of a clearly worded claim.<sup>104</sup> Because of the defence, the Board held that claims 4 and 5, with their dependence on the amended claim 1, were unclear. According to the embodiment contemplated in claim 4, contact with the object is established by the sleeve, which has deformable tongues extending from it in one piece with hook-form ends and serving as a pre-mounting means. It was not readily apparent to the skilled person, even from the granted version of the patent in suit, what function the pre-mounting housing was supposed to perform in addition to the sleeve configured in this way. That question arose in the same way with regard to claim 4 with its dependence on the claim 1 restricted in accordance with auxiliary request II, where a pre-mounting housing is likewise provided. There was no question of examining the clarity of the restricted claim, however, since the presumed lack of clarity was already present in the claims as granted. The dependence on claim 1 in the version of auxiliary request II nevertheless did cause a further lack of clarity, because the pre-mounting housing now expressly also had a cup-form portion and resiliently deformable tongues with hook-form ends. Those elements were intended to receive the sleeve, or to fix the tongues in the hole, though this does not make sense in the configuration provided in claim 4, in which resiliently deformable tongues with hook-form ends extend from the sleeve itself.

One nullity case concerned a cigarette packet comprising among other things a main portion, two side wings, end tabs and a frame, which could be formed in one piece and was wrapped in a flexible sealing sheet that could be glued or sealed. The 4<sup>th</sup> Board<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Cf. *Benkard/Rogge/Scharen*, EPÜ, 2<sup>nd</sup> ed., Art. 138 end of no. 45.

<sup>103</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 7.12.2017 – 7 Ni 15/16.

<sup>104</sup> Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 361, 363 – Fugenband.

<sup>105</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 17.4.2018 – 4 Ni 10/17 (EP).

held that the inadmissible extension based on the limiting feature according to which all the sealed seams had to overlap at least partially did not lead to the nullification of the patent in suit, because that proved patentable – at any rate in the version recited in the operative part of the judgment – even disregarding the limiting feature. The Board observed that in the case of a nullity attack on the grounds of the inadmissible extension of the content of the application according to Article II section 6 subsec. 1 sentence 1 no. 3 of the International Patent Convention Act (or Patent Act section 21 subsec. 1 no. 4), the possible maintenance of the patent in suit in the case of limiting features not originally disclosed (improper extension) is the result of an interpretation of the facts which is already restrictive for teleological reasons. This requires an (implied) corrective additional examination of the patentability of the claim defended, omitting the limiting feature that is not originally disclosed, as called for in the case law<sup>106</sup>. That is a separate issue from whether an attack on the grounds of lack of patentability has been made in the course of the same nullity suit. In the case of improper extensions, there are many reasons in this context for not just conducting a corrective additional examination of patentability in the course of the

supplementary assessment of the possible validity of a patent in suit attacked on the grounds of an inadmissible extension of the content of the application. Rather, the other grounds for invalidity and further admissibility aspects should be taken into consideration. For reasons of legal certainty, it appears to make sense to identify the improper extension in the claim by means of a corresponding addition (“disclaimer”). Furthermore, the Board advanced its case law on the “priority disclaimer”<sup>107</sup> in the decision concerned. It held that it was only logical that in such a case, where the necessary modified examination of inventive step includes the question of priority, it is also admissible to claim the priority of an earlier application which discloses the features of the defended claim with the exception of the improper extension and therefore establishes priority.

The 4<sup>th</sup> Board<sup>108</sup> held in another nullity case that it is inadmissible to defend the patent in suit with claims involving a change of category from a manufacturing process to a manufactured product, also in view of Patent Act section 9 sentence 2 no. 3, at least when the product is only an intermediate product compared to the manufacturing process.

### 3. QUESTIONS RELATING TO FEES

The 5<sup>th</sup> Board<sup>109</sup> decided that, by way of exception, only one court fee has to be paid for the suit when two claimants jointly file a patent nullity suit, which is submitted by a joint representative with the same motion and the same grounds for invalidity. The Board stated expressly that it was no longer adhering to an earlier decision by the Board<sup>110</sup>, according to which when a suit was filed jointly by a plurality of legally independent claimants, each claimant should pay a separate fee.

Nor did a separate court fee for the suit fall due in the course of the proceedings when an additional patent attorney was appointed for one of the claimants. The only purpose of that was a division of labour.

<sup>106</sup> Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung.

<sup>107</sup> Cf. *Federal Patent Court*, GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor.

<sup>108</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 12.4.2018 – 4 Ni 7/17 (EP).

<sup>109</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 7.3.2018 – 5 Ni 17/16 (EP), consolidated: 5 Ni 18/16 (EP) and 5 Ni 19/16 (EP).

<sup>110</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 20.9.2012 – 5 Ni 58/11 (EP).

#### 4. MISCELLANEOUS

##### a. Inspection of the file

In the opinion of the 4<sup>th</sup> Board<sup>111</sup>, the fact that under section 299 subsec. 2 of the Code of Civil Procedure third parties have not been allowed to inspect the file in civil-law infringement proceedings, or only to a limited extent, for lack of a legitimate legal interest, does not automatically imply that there is an interest in secrecy according to Patent Act section 99 subsec. 3 sentence 2 in the parallel patent nullity proceedings. Rather, the respondent must in each case show and substantiate the reasons why he has a legitimate interest in secrecy. It is not sufficient for this purpose to offer the general reason that the embodiment attacked in the infringement trial and explained there in more technical detail would reveal statements to a competitor which are inseparably linked to those explanations and which relate to the scope of protection conferred by the patent in suit.<sup>112</sup>

##### b. Lateness, adjournment

The 6<sup>th</sup> Board<sup>113</sup> decided that the auxiliary requests only submitted by the Defendant in the oral hearing after the expiry of the time limit set in the provisional opinion, and after the extended (final) deadline for comments set in the summons to the oral hearing, should be dismissed as late filed pursuant to Patent Act section 83 subsec. 4. Although the Defendant objected to the time allowed for filing observations, which was slightly more than a month in each case, arguing that this was a violation of his right to be heard, that did not alter the fact that he had failed to observe the deadline. Where procedural law sets minimum time limits at all for filing observations (cf., for example, Patent Act section 82 subsec. 3; sections 132, 217, 274 subsec. 3 of the Code of Civil Procedure), they amount to one to two weeks as a rule, or one month at the most. The deadlines set in the provisional opinion were well in excess of the statutory minimum time limits and

were therefore not too short. A further aspect was that the Defendant did not offer an adequate and credible excuse for the late submission of the auxiliary requests. Its verbal submissions on the subject, namely that they were submitted in response to the general comment by the Board at the beginning of the oral hearing to the effect that, contrary to what had been suggested in the provisional opinion, document D6 was now considered relevant for the examination of inventive step after all, were not sufficient in the opinion of the 6<sup>th</sup> Board. The parties are expected as a matter of principle to state their full position on all the facts relevant to the proceedings (Patent Act section 99 subsec. 1 in combination with section 138 subssecs. 1 and 2 of the Code of Civil Procedure). Document D6 had been introduced into the proceedings by the claimant as early as June 2017. As of that time, it was therefore incumbent on the defendant to declare, among other things, how it would respond to that document in the event that the Board should concur with the claimant's arguments. The fact that the Board still expressed the view in the provisional opinion that D6 did not show a particular feature did not relieve the defendant of its obligation. The provisional opinion is only a preliminary view of the Board, which is communicated so that precisely that opinion can be discussed in the oral hearing. The defendant also had to expect that the claimant would offer further arguments against the Board's provisional opinion. Furthermore, taking the limited defence with the auxiliary requests into consideration would have required an adjournment, since the combinations of features in the two auxiliary requests, which had been taken from various passages of the description in the manner of a "building kit", were not contained either in one of the granted or most recently proposed dependent claims, or in one of the earlier auxiliary requests presented before the 1<sup>st</sup> Nullity Board or the

111 *Federal Patent Court*, ruling dated 28.2.2018 – 4 ZA (pat) 59/17 referring to 4 Ni 79/17 (EP).

112 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2008, 633 – Akteneinsicht XIX.

113 *Federal Patent Court*, judgment dated 7.3.2018 – 6 Ni 69/16 (EP).

Federal Court of Justice, so that a new search would have been necessary. Merely setting a deadline for further written submissions would not have been able to solve the problem satisfactorily.<sup>114</sup>

In a patent nullity case, the defendant had provided substantive observations and filed auxiliary requests 1 to 7b within the time limit set in the provisional opinion, which had been extended again. When it filed the further auxiliary requests 8a and 8b three months after the expiry of the time limit and submitted an auxiliary request 7b' in the oral hearing, together with some changes to the wording, the 4<sup>th</sup> Board<sup>115</sup> held that those auxiliary requests were not late filed. Even if no satisfactory excuse was given for the subsequent filing, it would not have been necessary to adjourn the oral hearing in accordance with section 227 subsec. 1 of the Code of Civil Procedure. The claims of auxiliary requests 8a and 8b did not include any fundamental amendments, so that they could easily be dealt with in the oral hearing. The change from an apparatus claim to a use claim, which included the purpose of "microdermabrasion" that was already present in the earlier versions of the request and had been discussed in writing, did not amount to complex new submissions which would have made it impossible to prepare or conduct the hearing appropriately or which would have made the case so difficult that it would only have been possible to clarify the issues in the oral hearing with unreasonable effort.<sup>116</sup> Furthermore, the defendant's brief with auxiliary requests 8a and 8b had been served on the claimant more than a week before the oral hearing, so that it was possible to make substantive preparations within a reasonable time

frame. With regard to auxiliary request 7b', which was filed in the oral hearing, the claimant himself conceded that it consisted of numerous inadmissible subfeatures which had already been addressed in the briefs so far and in the course of the oral hearing. The claimant had in particular not shown and substantiated in what respect a more detailed search would have been necessary, which would have required an adjournment of the oral hearing.

In another patent nullity case, the 4<sup>th</sup> Board<sup>117</sup> rejected the auxiliary requests 1a and 1b submitted by the defendant in the oral hearing as late filed. The Board had explained at length in the provisional opinion according to Patent Act section 83 why in its view there was a lack of novelty and inventive step, and at the same time drew attention to the fact that in view of the case law of the Federal Court of Justice mentioned there, a substantive examination of attacked dependent claims only becomes necessary when the defendant clearly directs its legal defence towards them and defends them in isolation. Nevertheless, the defendant did not react with a restriction either within the time limit set by the Board for the parties to supplement their submissions and to file expedient motions, or within the further time limit set to respond to the observations of the respective adversary, but instead submitted the restriction in the oral hearing. Nor was any reason apparent why it waited for the oral hearing before filing auxiliary requests 1a and 1b as replacements for the originally filed auxiliary request 1. It therefore failed, without any excuse, to discharge its duty to expedite proceedings by submitting further means of defence in good time. Auxiliary requests 1a and

114 The subject of the late filing of auxiliary requests is also discussed in detail in two further decisions of the 6<sup>th</sup> Board: *Federal Patent Court* judgment dated 3.5.2018 – 6 Ni 54/16 (EP) and *Federal Patent Court* judgment dated 16.5.2018 – 6 Ni 66/16 (EP). In both decisions, it is stated that the claimant in each case did not have to be prepared for a defence of the patent in suit with auxiliary requests that contained amended features from the description. Since the focus of the defendant is to use the auxiliary request to delimit itself from the state of the art already in the proceedings, it cannot be expected that the claimant can arrive at a final assessment of the patentability of the new version of the claims solely on the basis of the existing prior art. On the contrary, it would have been necessary to give the claimant an opportunity in particular to conduct a new search with respect to the question of the patentability of the new version of the claims.

115 *Federal Patent Court*, judgment dated 20.3.2018 – 4 Ni 51/16 (EP).

116 Cf. *Federal Patent Court*, Mitteilungen 2013, 352, 353 – Dichtungsring.

117 *Federal Patent Court*, judgment dated 16.1.2018 – 4 Ni 36/16 (EP), consolidated with 4 Ni 40/16 (EP), 4 Ni 43/16 (EP), 4 Ni 44/16 (EP).

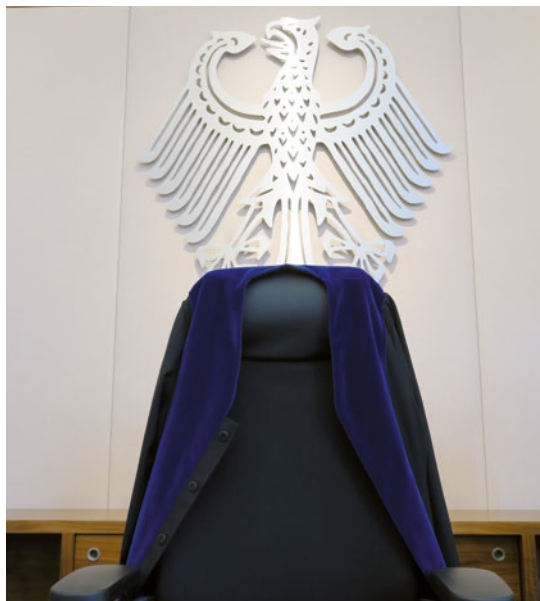


1b were not a response to new written submissions by the claimant either. What is more, taking the new auxiliary requests 1a and 1b into account, which constituted a new means of defence, would have made it necessary to adjourn the oral hearing after it had started. The inclusion of a further feature in the claims of auxiliary requests 1a and 1b raised complex questions regarding the importance of the admissibility of such a claim because of the associated major change in the teaching defended up to then according to the main request and auxiliary requests 1 to 3, which had been filed earlier. In the Board's opinion, there was no need for a detailed discussion of the possibility of setting a deadline for filing further written submissions in accordance with section 283 of the Code of Civil Procedure – as requested by the claimant – in order to avoid an adjournment, while at the same time fixing a date for pronouncing judgment. Disregarding the result of the unilateral submissions of the claimant, which is all that would have been possible in that case, such an approach could not have replaced the need for a further oral hearing to discuss the amended versions of the claims if auxiliary requests 1a and 1b had been allowed into the proceedings.<sup>118</sup>

### C. Compulsory licence

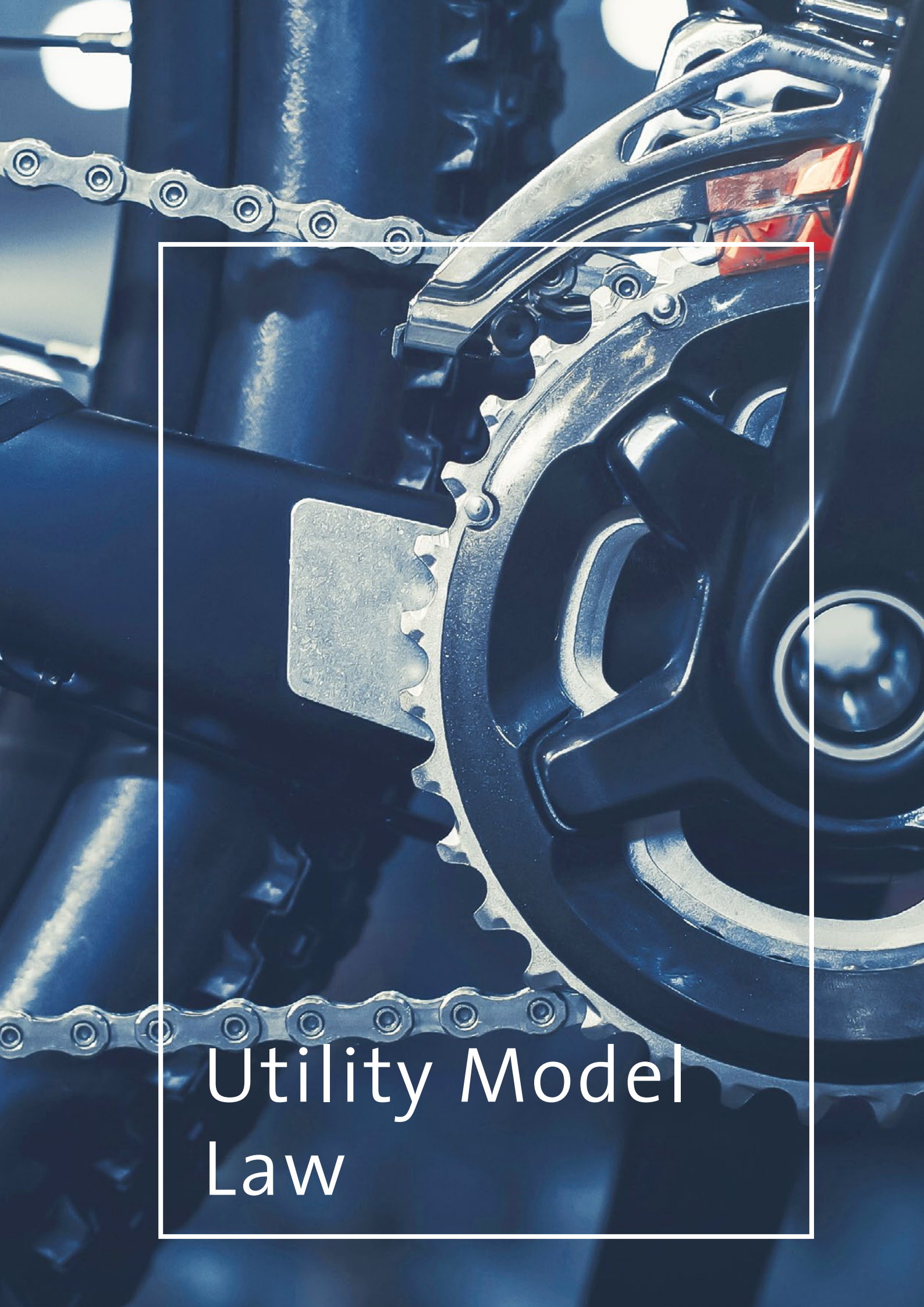
The companies of a French pharmaceuticals manufacturer had filed suit with the Federal Patent Court for the grant of a compulsory licence and had at the same time moved that they be provisionally permitted, by means of a temporary injunction, to continue marketing their drug Praluent® in the Federal Republic of Germany with the active ingredient alirocumab – which fell within the scope of protection of the patent – for the treatment of hypercholesterolaemia. The 3<sup>rd</sup> Board<sup>119</sup> rejected the application for a provisional court order granting permission to use the European patent of a US pharmaceuticals enterprise, which had sued several companies under the patent before the Düsseldorf Regional Court.

In the opinion of the 3<sup>rd</sup> Board, the conditions for provisional permission to be granted were not met. First of all, the applicants had not, as required by the law, made sufficient attempts within a reasonable period before filing the suit for a compulsory licence to obtain the respondent's consent to their using the invention of the patent on reasonable standard commercial terms. A brief offer from the applicant to conclude a licence agreement little more than three weeks before filing the suit for a compulsory licence was not considered sufficient by the Board. Secondly, the applicants had not provided sufficiently credible evidence that there was a public interest in the continued free availability of their medicinal product Praluent®, which might have justified the provisional permission applied for. A public interest simply does not exist if other, substantially equivalent medicinal products are available to patients. The applicants would therefore have had to show and support by evidence that other preparations on the market did not possess the therapeutic properties of Praluent®, or not to the same extent.



<sup>118</sup> Cf. *Federal Patent Court*, judgment dated 15.1.2013 – 4 Ni 13/11 – Dichtungsring; judgment dated 28.2.2012 – 3 Ni 16/10 (EU); judgment dated 16.10.2012 – 3 Ni 11/11 (EP); judgment dated 12.11.2013 – 4 Ni 53/11 (EP) – Abdeckung für eine Kühlhandelswagenlagereinheit.

<sup>119</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 6.9.2018 – 3 LiQ 1/18 (EP).



# Utility Model Law

## I. Splitting off a utility model

The 35<sup>th</sup> Board<sup>1</sup> held that in cases of splitting off a utility model, a priority claimed for the parent application is preserved according to section 5 subsec. 1 sentence 1 of the German Utility Model Act. It is therefore a legal consequence that arises by virtue of statute, and which does not, for example, require that the priority should be claimed again in the split-off declaration. The priority right arising in the case of a split-off is thus ancillary to the priority right of the parent application from which the utility

model concerned has been split off. If, however, it turns out that a priority claimed for the parent application has not been validly claimed according to the provisions applicable to the parent application, i.e. in the case of European patent applications the relevant provisions of the European Patent Convention (EPC) and the Implementing Regulations to the EPC, including the applicable formal requirements, this also applies directly to the priority claimed in the case of the split-off utility model.

## II. Cost-related issues

In other utility model cancellation proceedings<sup>2</sup> and corresponding appeal proceedings, the 35<sup>th</sup> Board considered it necessary to apply the principles of the case law of the Federal Court of Justice, which the latter applies with regard to the possibility of reimbursing the costs of double representation in patent nullity proceedings.<sup>3</sup> According to that, the costs of both a patent attorney and an attorney at law are reimbursable.

Ingrid Kopacek<sup>4</sup>, Dr. Wolfgang Morawek<sup>5</sup>

1 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.11.2018 – 35 W (pat) 8/16.

2 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.2.2018 – 35 W (pat) 405/12; similarly ruling dated 12.12.2017 – 35 W (pat) 12/15; ruling dated 13.12.2017 – 35 W (pat) 11/14; ruling dated 15.3.2018 – 35 W (pat) 10/16; ruling dated 2.5.2018 – 35 W (pat) 7/16 and ruling dated 17.5.2018 – 35 W (pat) 3/15, leave was granted for appeals on points of law, but appeals were not lodged.

3 For more detail, cf. *Kopacek/Morawek*, From the Case Law of the Federal Patent Court in 2017, GRUR 2018, pp. 553, 565.

4 Judge at the Federal Patent Court, Munich.

5 Presiding Judge at the Federal Patent Court, Munich.



# Trade Mark and Design Law

## I. Unconventional trade mark forms



### 1. ABSTRACT COLOUR TRADE MARKS

Abstract colour marks are rendered graphically and unambiguously by naming the colour claimed according to an internationally recognised colour classification system and submitting a colour sample. In the case of colour combinations it is additionally necessary to state the spatial arrangement and quantitative ratios, but when it is a specific presentation colour trade mark, the colours have to be assigned to particular parts of the goods<sup>1</sup>. Although it is not necessary to apply stricter criteria when assessing the distinctive character of colour marks as compared to other kinds of trade marks<sup>2</sup>, they are not normally eligible for protection, because the consumer frequently regards colours without any graphical components or words only as decorative elements and is not used to drawing conclusions from the colour alone as to the origin of goods or services from a given enterprise<sup>3</sup>. Moreover, in the case of abstract colour marks, the public interest in the free availability of the colours for other operators must be taken into account<sup>4</sup>, especially since the number of colours which can be distinguished by the public addressed is small<sup>5</sup>. A colour mark can only achieve distinctive character in its own right under exceptional circumstances, namely when the number of the goods and/or services filed is very small and the relevant market is very specific<sup>6</sup>. In addition, the consumer circles addressed must be accustomed to the use of colours as a means of identification because of the identification practices

in the goods and/or services sector claimed<sup>7</sup>. Otherwise, protection can only be obtained by means of acquired distinction.

#### a) Capacity for graphical depiction

In the opinion of the 28<sup>th</sup> Board, the abstract colour combination mark “red/blue”

<sup>8</sup>, which was filed as an “other form of mark” with the description that the colours “red (Pantone 1795C, or RAL 3020)” and “blue (Pantone 534C, or RAL 5003)” arranged side by side were in a ratio of 15 to 85, could in principle be depicted graphically pursuant to Trade Mark Act section 8 subsec. 1 by means of the definitions of the colours, the concrete specification of the quantitative ratio and the straight separating line. The case nevertheless had to be remitted so that the German Patent and Trade Mark Office could clarify whether the two Pantone and RAL colour codes named were identical and whether any other obstacles to protection existed. Since application documents sent electronically were always stored in portrait format, it had only been possible to identify and determine the subject matter of the application  (Trade Mark Act section 32 subsec. 2 no. 2) precisely – in contrast to the rotated depiction in the official electronic file – by referring to the description and a written explanation.

1 BPatGE 39, 192; *Grabrucker*, GRUR 1999, 850, 853.

2 *ECJ*, GRUR Int 2005, 227 no. 78 – *Farbe Orange*; GRUR 2014, 776 no. 46 – *Sparkassen-Rot*; *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 1012 no. 11 – *Nivea-Blau*; GRUR 2016, 1167 no. 14 – *Sparkassen-Rot*.

3 *ECJ*, GRUR 2003, 604 no. 65 – *Libertel*; GRUR 2004, 858 no. 39 – *Heidelberger Bauchemie*; loc. cit. – *Farbe Orange*; *Federal Court of Justice* loc. cit. – *Nivea-Blau*; loc. cit. – *Sparkassen-Rot*.

4 *ECJ*, loc. cit. no. 60 – *Libertel*; loc. cit. no. 41 – *Heidelberger Bauchemie*; *Federal Court of Justice*, loc. cit. – *Nivea-Blau*; loc. cit. – *Sparkassen-Rot*.

5 *ECJ*, loc. cit. no. 47 – *Libertel*.

6 *ECJ*, loc. cit. nos. 66 and 71 – *Libertel*; GRUR loc. cit. no. 79 – *Farbe Orange*; *Federal Court of Justice*, loc. cit. no. 12 – *Nivea-Blau*; loc. cit. no. 15 – *Sparkassen-Rot*.

7 *Federal Court of Justice*, loc. cit. no. 24 – *Nivea-Blau*; GRUR 2015, 581 no. 15 – *Langenscheidt-Gelb*; loc. cit. no. 25 – *Sparkassen-Rot*.

8 *Federal Patent Court*, ruling dated 13.6.2018 – 28 W (pat) 584/17, for “Schlösser” in class 6.

The concrete presentation colour mark

“green/  
orange”  <sup>9</sup>

for “mechanical field sprayers”<sup>10</sup>,



with the description that their frames, including the nozzle frame, were green (Pantone 7742 C) and their fixtures and fittings, including the nozzle holder, container and lid, were orange (Pantone 1505 C), was also regarded as capable of being depicted graphically. In addition to the unambiguous and permanent designation of the colours and their assignment to specific parts of the same class of goods, the necessary uniform effect of the image was basically achieved, despite their variable arrangement and size, because all types of field sprayers have the same characteristic components, namely a container

with a platform and a nozzle support. The case was remitted to the German Patent and Trade Mark Office to check for other obstacles to protection and the acquired distinction asserted.

#### b) Distinctive character

The colour mark “pinkish grey” (RAL 040 70 10)



<sup>11</sup> for “mineral grouting mortar for wall ducts” was held not to be distinctive. While there was a

specific market for special mortar, the mixture of cement, mineral aggregates and concrete additives naturally gave it a hue in the grey range, from which the slight pinkish grey tinge set it only slightly apart and thus appeared as a variation of the natural colour. Moreover, it could not be established that consumer circles had become accustomed to colours as an indication of origin in the relevant goods segment.

## 2. THREE-DIMENSIONAL MARKS

The two-dimensional reproductions of three-dimensional signs must not contradict each other, because the capacity for graphical depiction – as with all other forms of marks – requires a clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective representation<sup>12</sup>. Three-dimensional signs are not eligible for protection if they only involve a lifelike reproduction of the product, the embodiment of a concept in the focus of attention, or simple aesthetic design features.

Consumers frequently do not draw conclusions from the shape of a product or its packaging as to the product’s origin from a particular company<sup>13</sup>. Three-dimensional signs can therefore only acquire a distinctive character if they possess characteristic features which differ substantially from standard practice or what is customary in the field concerned<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> Federal Patent Court, ruling dated 3.5.2018 – 28 W (pat) 22/13, for goods in class 7.

<sup>10</sup> Field sprayers spread insecticides from a storage container onto agricultural land using a pump and spray nozzles.

<sup>11</sup> Federal Patent Court, ruling dated 12.9.2018 – 28 W (pat) 506/17, for goods in class 19.

<sup>12</sup> ECJ, GRUR 2003, 604 no. 29 – Libertel; GRUR 2003, 145 nos. 47 - 55 – Sieckmann.

<sup>13</sup> ECJ, loc. cit. no. 65 – Libertel; loc. cit. no. 39 – Heidelberger Bauchemie; Federal Court of Justice, GRUR 2016, 197 no. 27 – Bounty.

<sup>14</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2017, 1262 no. 19 – Schokoladenstäbchen III.

**a) Capacity for graphical depiction**

It was held that the three-dimensional trade mark “Vodka bottle”

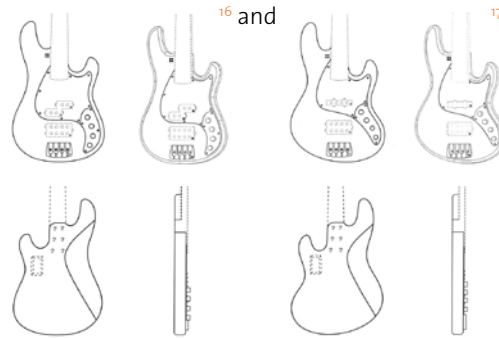


<sup>15</sup> should be cancelled pursuant to Trade Mark Act section 8 subsec. 1. The escutcheon-like frame was filled differently with text (view 1), a picture of a building (view 2) or an empty space (view 5), and even if this could be explained physically by referring to a clear

glass window standing out against a matte white bottle surface, there still remained the irreconcilable contradiction that in the illustration of the side of the bottle at the bottom left (view 4) the first letter of the expression “RUSSIAN CULT” printed on the back (view 3) was missing.

**b) Distinctive character**

Two three-dimensional signs “electric guitar” were considered distinctive



It was held that there were no grounds for refusing protection under Trade Mark Act section 3 subsec. 2 nos. 1 and 2, because the four black dots arranged in a square at the upper edge of the body next to the fingerboard and at the bottom right-hand edge of the bridge did not result from the nature of the goods themselves, nor were they necessary in order to obtain a technical effect. Those four dots were characteristic features, which differed substantially from standard practice or what was customary in the field concerned. They could not be regarded as decorative elements, because they were hardly noticeable, whereas consumer circles expected decorations to be prominent. Their position and the size of the space they occupied therefore led away from a purely decorative function

15 Federal Patent Court, ruling dated 20.6.2018 – 26 W (pat) 15/16 for goods in classes 21, 32, 33.  
 16 Federal Patent Court, ruling dated 21.3.2018 – 28 W (pat) 524/16, for goods in classes 15, 16, 25.  
 17 Federal Patent Court, ruling dated 21.3.2018 – 28 W (pat) 525/16, for identical goods.

## II. Word marks, word/figurative marks, figurative marks

### 1. TERMS IN FOREIGN LANGUAGES

---

#### a) Eligible for protection

“**Arancini**”<sup>18</sup>, meaning “small oranges”, is the name of a Sicilian speciality made from small balls of rice. Because of its narrow definition, it could be used to identify “advertising; management of a business” and “accommodation of guests”.

“**CHOICE**”<sup>19</sup> in the sense of “(free) choice, (large) selection” did indeed give rise to a variety of product and service-related associations to do with motor vehicles, but was neither a comprehensible statement of fact nor an advertising message.

“**Scala**”<sup>20</sup>, Italian for “staircase” was a statement of purpose in staircase construction with which specialist circles were familiar and was only eligible for protection for goods/services relating exclusively to other trades.

“**Leak**”<sup>21</sup> meant “escape; seep out” out of context, but not the unauthorised divulging of information.

#### b) Not eligible for protection

“**Priroda**”<sup>22</sup>, meant “nature” in several Slavonic languages and, from the point of view of specialist circles and consumers, was suggestive of foodstuffs left in a natural state or produced with little impact on nature, and associated services in the retail trade.

**Национальное достояние**<sup>23</sup> in the sense of “national asset” was understood by specialist trade buyers familiar with the labelling customs on the Russian food market as an indication of goods of a traditional kind or origin.

“**Rock**”<sup>24</sup>, meaning “stone, boulder” described the trendy colour “rock-grey”. For the claimed paint, the colour and the effect of the colour were essential product features.

### 2. LETTERS AND NUMBERS

---

Individual letters and sequences of letters tend by their very nature to possess distinctive character. They are only not eligible for protection when it is clear to the consumer circles addressed that they are inspired by descriptive terms<sup>25</sup>, e.g. because they are object-related abbreviations or, because of the

industry concerned, are only understood as type, series or standard technical designations. Their inclusion in a dictionary of abbreviations is not sufficient in its own right to justify the assumption that they reflect general linguistic usage and are therefore perceived as descriptive by the relevant

18 *Federal Patent Court*, ruling dated 8.1.2018 – 29 W (pat) 539/16, for services in classes 35, 41.

19 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.4.2018 – 28 W (pat) 521/15, for goods and services in classes 12, 28, 35, 37.

20 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.4.2018 – 30 W (pat) 34/16, for goods and services in classes 2, 3, 6-9, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 39, 41.

21 *Federal Patent Court*, ruling dated 14.6.2018 – 30 W (pat) 523/17, for goods and services in classes 9, 35, 37, 41.

22 *Federal Patent Court*, ruling dated 13.6.2018 – 29 W (pat) 546/16, for goods and services in classes 29, 32, 35.

23 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.2.2018 – 28 W (pat) 529/17, for foodstuffs and beverages in classes 29-33.

24 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.10.2018 – 30 W 37/17, for goods in classes 2, 19.

25 *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 1127 no. 10 – ISET/ISETsolar.



consumer circles<sup>26</sup>. According to the case law of the ECJ, there is no distinctive character if, in a sequence of words, the sequence of letters is only perceived as an abbreviation of a descriptive combination of words that has gone before or follows, and therefore only takes on an accessory position<sup>27</sup>. Numbers that relate to goods which are easily and typically referred to by the number of their components are only descriptive in nature<sup>28</sup>. When they indicate dimensions or amounts or are abbreviations and synonyms, they are therefore not eligible for protection as a rule (“24” for “round the clock”; “2” for “to” and “4” for “for”). The assessment depends on the circumstances in the industry concerned.

#### a) Eligible for protection

“101”<sup>29</sup> was not read as “one – (small) o – one”, but as the number 101. Because it was so short, it was not an order or article number; nor was it a statement of type, dimension, size or quality.

Neither “101” nor “101” were suitable as a means of specifying a particular range of trade services.

“M”<sup>30</sup> on its own was neither a standard abbreviation in the field of sports cars and motor racing, nor a synonym for “motor” or “motor sports”. BMW’s decision 40 years ago to use “M” as an abbreviation for “motor sport” had not led to the general introduction of that abbreviation.

“WjR”<sup>31</sup> was read as “Wir/WIR” (“we”, because the (inverted) exclamation mark was commonly used in advertising to replace the letters “i/l”. As a personal pronoun, “We/WE” suggested a feeling of

community, but when standing alone was neither an advertising slogan nor an abbreviation, and certainly not when written like this.

“BCM”<sup>32</sup> was eligible for protection for packaging material; but it was not eligible if used in the sense of “body cell mass”, allowing conclusions to be drawn regarding a person’s state of nutrition, or as an acronym for “business continuity management” referring to development strategies for alternative action processes in a crisis.

“AMIS”<sup>33</sup> was the acronym for “anterior minimal invasive surgery” and hence a technical term for an operating technique for inserting artificial hips, which was not objectively and technically related to the medical goods/services claimed.

**pk:rück**<sup>34</sup>: “pk” stood for a large number of abbreviations, including “Pensionskasse”, or “pension fund”. “rück”, on the other hand, was not a dictionary abbreviation for reinsurance (Rückversicherung); it was only found in various company names.

**2x20ft**<sup>35</sup> could be understood as an English statement of dimensions for “2x6m” or as hinting at two standardised ISO containers with a length of 20 feet each, but neither interpretation described advertising, exhibition, building consultation, architectural or engineering services, since their projects related to objects of varying dimensions.

**DZX DEUTSCHER ZWEITMARKTINDEX**<sup>36</sup> described a German (stock exchange) index for

26 *Federal Court of Justice*, loc. cit. nos. 13 f. – ISET/ISETsolar.

27 GRUR 2016, 80 no. 33 – BGW/Scholz; GRUR 2012, 616 nos. 32 ff. [MMF Multi Market Funds and NAI – Der Natur-Aktien-Index].

28 ECJ, GRUR Int 2011, 400 – Zeichen 1000.

29 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.8.2018 – 29 W (pat) 530/15, for goods and services in classes 3, 8, 21, 35.

30 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.4.2018 – 28 W (pat) 37/16, for “sports cars” in class 12.

31 *Federal Patent Court*, ruling dated 16.1.2018 – 29 W (pat) 532/16, for services in classes 35, 38, 42.

32 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.12.2017 – 25 W (pat) 503/16, for goods and services in classes 9, 16, 42, 44.

33 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.11.2017 – 28 W (pat) 28/16, for goods and services in classes 10, 35, 42.

34 *Federal Patent Court*, ruling dated 7.11.2018 – 29 W (pat) 508/16, for services in classes 35, 36, 45; parallel case 29 W (pat) 509/16 – pkrück; 29 W (pat) 510/16 – PKRück.

35 *Federal Patent Court*, ruling dated 9.5.2018 – 28 W (pat) 505/16.

36 *Federal Patent Court*, ruling dated 27.9.2018 – 25 W (pat) 41/17.

products not traded on the regular market. “DZX” was neither a well-known acronym in the field of advertising, company management and financial services nor an abbreviation of the descriptive terms that followed, because they were not – as required by the ECJ<sup>37</sup> – the first letters of each word.

### b) Not eligible for protection

“DEF Deutsche Einkaufsfinanzierer”:<sup>38</sup> Specialist circles used to acronyms would regard “DEF” only as an abbreviation of the descriptive terms that followed, because they were used to the fact that compound nouns, such as “AG” for Aktiengesellschaft (joint stock company), were abbreviated with their respective initials. “Einkaufsfinanzierer”, or purchasing financier, was a service provider who settled third-party claims on behalf of a company, without being limited to a particular industry, and granted the client payment terms.

“MUC”<sup>39</sup> was not only the IATA airport code for Munich Airport, but was also used even at the time of filing in 2009 as an indication of the Munich metropolitan area in internet addresses, in real estate brokerage, in small ads or job advertisements and in company names<sup>40</sup>. The sequence of letters should therefore be cancelled since it was an abbreviation for a geographical statement and hence acted as an indication of the place where the telecommunications and power supply services were rendered or for which they were intended.

“PID”<sup>41</sup> was a technical medical abbreviation from obstetrics for “pre-implantation diagnostics” and established a close descriptive link to psychotherapy

services dealing with the effects of that diagnostic method on a patient’s psyche.

“CE+”:<sup>42</sup> Consumer circles were familiar with the European “CE” label, which was standardised by statute and which also applied to services; they only expected this to mean an “improved” CE marking, which had been under discussion on the European level since 2013. IT experts might also think that “CE +” was the British certification “Cyber Essentials Plus Certification” for DP products.

“PPS\_neo”:<sup>43</sup> Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme (production planning and control systems), originally only used in industrial enterprises, was in the meantime also used in financial planning in the banking sector. Specialist circles would recognise the abbreviation PPS, which was also found in dictionaries, and would only think that the mark filed stood for a “new” system. The meaning attributed to the sign by the applicant in the sense of “ProzessPlus für Sparkassen” – “neues einheitliches Organisationssystem” (process-plus for savings banks – new uniform organisational system), on the other hand, was not relevant.

“51°”<sup>44</sup> corresponded to the position information “51 degrees northern latitude” or “51<sup>st</sup> degree of latitude North”. Since the 51<sup>st</sup> degree of latitude is the most northerly region in Germany for growing quality wine, which was being advertised in a targeted way, the mark pointed to the geographical origin of grapes, vines and wine.

37 GRUR 2012, 616 no. 40 [MMF Multi Market Funds and NAI – Der Natur-Aktien-Index].

38 Federal Patent Court, ruling dated 11.1.2018 – 25 W (pat) 547/17, for services in classes 35, 36, 38.

39 Federal Patent Court, ruling dated 19.3.2018 – 26 W (pat) 61/14, for services in classes 38, 39.

40 Cf. also Federal Patent Court 30 W (pat) 513/14 – ramuc; 33 W (pat) 516/13 – [studiomuc].

41 Federal Patent Court, ruling dated 25.10.2018 – 30 W (pat) 531/16, for services in classes 41, 44.

42 Federal Patent Court, ruling dated 27.9.2018 – 25 W (pat) 566/17, for services in classes 35, 38, 42, 44, 45.

43 Federal Patent Court, ruling dated 10.10.2018 – 29 W (pat) 31/17, for software in class 9 and software applications and hosting services in class 42.

44 Federal Patent Court, ruling dated 22.3.2018 – 26 W (pat) 18/17, for goods in classes 31,33

### 3. WORD MARKS

#### a) Single-word marks

##### aa) Eligible for protection

**“goRecht”**<sup>45</sup>: The vague invitation to turn to the law was unusual and only took on any meaning after an inadmissible intellectual analysis in the promotional sense as “law to go!” or “legal advice in passing”.

**“JurFirm”**<sup>46</sup>: The modification of “lawfirm” contrary to linguistic rules was original and, as a portmanteau word, had an individually creative content.

**“YELLOWLINE”**<sup>47</sup>: Despite its comprehensible meaning as a “yellow line” and a possible means of identifying a product line, the sign could not be registered for surge voltage arresters, because it could not be established that yellow indicated electric current.

**“Seligmacher”**<sup>48</sup> (source of bliss) was an unusual term taken from a religious context, which at most communicated an advertising message in connection with alcohol, tobacco and luxury foods, but not for “mundane” consumer articles such as USB sticks, key rings, household goods or clothing.

**“Quinaquanone”**<sup>49</sup> was composed of “quina”, the Spanish for cinchona bark, and the English words “qua” and “none” in the sense of “nothing but” to form an artificial word that was unfamiliar even in specialist circles. A descriptive use of this patented form of vitamin K had not been found either as a technical term or as an international non-proprietary

name (INN) before the filing date for the claimed medicinal preparations and animal food.

**“Landgang”**<sup>50</sup>, or “shore leave”, was an opportunity for sailors and ships’ passengers to go ashore while in port. In that short period, there was neither time for “beer brewing”, nor were there any special types of beer or beer mats for that occasion.

**“Heimspiel”**<sup>51</sup> (home game) in the sense of “games to be played at home” or “on one’s own pitch”, were eligible for protection for goods without any connection with games or sports events. As an indication of a particular connection between a company and a particular place, resulting in a qualitative advantage, the word mark would be understood as an advertising statement with positive connotations for all services, but not as an indication of origin.

##### bb) Not eligible for protection

**“Fanmeile”**<sup>52</sup> was a term used since the 2006 football World Cup for a public space where sports enthusiasts could follow sporting events on giant screens without the need to buy tickets. Confectionery was sold there which made reference to the subject of the event concerned.

**“Heimatversorger”**<sup>53</sup>, or “home provider”, was used by numerous utility companies in the manner of promotional advertising for the provision of gas/ electricity/water/energy. In addition, however, the

45 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.5.2018 – 25 W (pat) 6/18, for services in classes 35, 36, 45; cf. also ruling dated 19.2.2018 25 W (pat) 517/16 – SecureGo.

46 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.3.2018 – 30 W (pat) 46/17, for services in classes 35, 41, 45.

47 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.7.2018 – 25 W (pat) 538/18.

48 *Federal Patent Court*, ruling dated 16.7.2018 – 25 W (pat) 543/17.

49 *Federal Patent Court*, ruling dated 15.11.2018 – 29 W (pat) 29/17, additionally for services in class 35.

50 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.9.2018 – 26 W (pat) 518/18.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.8.2018 – 30 W (pat) 12/15, for goods in classes 3, 5, 7, 10-12, 17-19, 24, 25, 28, 29, 31-34 and services in classes 35, 36, 38, 40, 44 and 45.

52 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.3.2018 – 25 W (pat) 30/17, for “confectionery; chocolate; (...); edible ices” in class 30.

53 *Federal Patent Court*, ruling dated 16.5.2018 – 26 W (pat) 546/17, for 13 classes, namely 4, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45. There was a similar remittal by the ruling dated 16.5.2018 in case 26 W (pat) 515/18 – manager magazin, filed for a variety of goods and services in classes 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

applicant had claimed numerous goods and services in 13 classes, which the German Patent and Trade Mark Office had not even begun to examine, so that the case was remitted.

“**Papageienkuchen**”<sup>54</sup> (parrot cake) needed to be kept freely available for “fine pastries; confectionery; cake mixes” because it had been used in the former East Germany to describe a particular kind of birthday cake, in which the dough was coloured like a parrot’s plumage with bright food dyes.

“**ruheyoga**”<sup>55</sup> (rest yoga) was understood by the average consumer as a reference to a particular style of yoga, which could be the subject of events, holiday travel or training courses. Even though “Ruhe” was the applicant’s surname, consumer circles would only think of the well-known noun for “peace/tranquillity” when they saw it.

“**Kampfmaschine**”<sup>56</sup> (fighting machine) was not only a term for machines or robots for combat operations, but was also used colloquially for people with a menacing appearance or martial arts enthusiasts, for whom correspondingly hard-wearing (sports) apparel was intended. Toys also encompassed packs of cards/construction kits with fighter aircraft motifs or toy figures with a martial appearance.

## b) Multiple-word trade marks

### aa) Eligible for protection

“**CINE STARS**”:<sup>57</sup> In order to go from famous screen personalities to the more unlikely assumption of a “top product”, a further mental step was needed. That remained the case even if it were to be

regarded as a name for the claimed confectionery in class 30, because that could be sold in the cinema with the picture of a film star.

“**BRATWURST STERN**”<sup>58</sup> (sausage star) was not a suitable description for sausages, since the usual elongate sausage shape was due to the fact the skin of natural gut could only be shaped to a limited extent, and the only other modification found was the spiral shape. Nor could any technically and economically meaningful implementation of the star shape be expected in future. Arranging the sausages like a star took up space and required packaging effort, so that was also an unlikely interpretation.

“**MEDICO TOUCH**”<sup>59</sup> was a combination of Latin/English words in the sense of “doctor/physician/medic’s touch/contact/instinct” which required interpretation; it was not a medical term, but an allusive mark for instruments in class 9.

“**Natura Balance**”<sup>60</sup>: in its entirety, the combination of the Italian word for “nature” and the English/French/German noun for “equilibrium” superseded the comprehensible content of the term and was new because of the mixture of languages.

“**NEUER HUCKEPACKBAHNHOF**”<sup>61</sup> (new piggyback station) had been limited to the list of business management and publishing services, after which it no longer constituted a reference to services concerning the transportation of road vehicles on railway trucks designed specially for that purpose, known as piggyback transport at (freight) stations.

54 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.5.2018 – 25 W (pat) 534/17.

55 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.1.2018 – 27 W (pat) 51/16, for goods and services in classes 25, 39, 41.

56 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.3.2018 – 29 W (pat) 9/16, rejected by the German Patent and Trade Mark Office for goods in classes 25, 28.

57 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.5.2018 – 25 W (pat) 34/17.

58 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.1.2018 – 28 W (pat) 12/17, rejected by the German Patent and Trade Mark Office for “Bratwürste”.

59 *Federal Patent Court*, ruling dated 9.10.2018 – 25 W (pat) 535/18.

60 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.3.2018 – 30 W (pat) 543/16, for goods and services in classes 3, 5, 35.

61 *Federal Patent Court*, ruling dated 16.5.2018 – 29 W (pat) 15/17, for services in classes 35-37, 39, 41-43.

bb) Not eligible for protection

“**Sport Suppe**”<sup>62</sup> (sport soup) was a “liquid food supporting physical exercise” and only acted as a directly descriptive name for liquid food in soup form which, because of its special ingredients, was indispensable for the ability of the human organism to function properly after the loss of water resulting from sports activities.

“**Motley Bees**”:<sup>63</sup> was a conventional reference to the bee motif for “ear studs; badges [buttons]” at least from the point of view of specialist circles, which

would interpret “motley” as meaning “colourful/variegated”. Because of the negative disclaimer, the limitation of the list of goods and services to “not with insect motifs” did not satisfy the requirement that the Register should ensure legal certainty.

“**Generation Töchter**”<sup>64</sup> (generation daughters) designated a female group of a later generation in society and was a reference to the party providing the claimed organisational and advisory services or the target group.

#### 4. SLOGANS

Since the ECJ decision on “Vorsprung durch Technik”<sup>65</sup> (advantage through technology), a sequence of words which is not directly descriptive can serve as an indication of commercial origin from a given enterprise even if, to a greater or lesser extent, it contains a factual statement. It is a prerequisite that the sequence of words should not only contain an ordinary advertising message, but also that it should possess a certain originality or pithiness, requiring at least a minimum of effort at interpretation and triggering a cognitive process in the minds of the consumer circles addressed. Distinctive character is therefore absent if a term is understood by consumer circles **exclusively** as a promotional advertising statement<sup>66</sup>. As a rule, longer sequences of words likewise do not give the impression of being an individualising reference to an enterprise<sup>67</sup>.

##### a) Eligible for protection

“**Heimat ist eine Bank**”<sup>68</sup> (home is a bank) conveyed a feeling of “warmth and security” or a “sense of well-being”. Because of the way in which the two terms were equated linguistically, they could not be associated with the regional ties of the financial institution slogan – unlike “the bank in your home region”. In the further meaning of “home”, a “secure” bank lacked the descriptive link to the goods and services claimed.

“**Uelzener Versicherungen Mensch. Tier. Wir**”<sup>69</sup> (Uelzener insurances: man, animal, us) went further than the sum of its descriptive individual components. “Wir”<sup>70</sup> had been used most frequently in advertising slogans in the past years, but not in the sequence “Man. Animal. Us” nor in a meaningful way on its own, and it did not describe an insurance product.

62 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.11.2018 – 26 W (pat) 2/17, for foodstuffs in classes 29, 30, 32; eligible for protection for powdered milk, milk beverages and desserts.

63 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.10.2018 – 28 W (pat) 573/17.

64 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.5.2018 – 29 W (pat) 538/16, for “printed products” and services in classes 35, 36, 41, 45.

65 GRUR 2010, 228.

66 *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 934 – OUI.

67 *Federal Court of Justice*, GRUR 2010, 935 – The Vision.

68 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.12.2018 – 25 W (pat) 603/17, for goods and services in classes 9, 35, 36, 38, 42.

69 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.9.2018 – 25 W (pat) 541/17, for goods and services in classes 16, 18, 25, 28, 31, 35, 36, 38, 41, 44.

70 Cf. under II 2 a supra): *Federal Patent Court*, ruling dated 16.1.2018 – 29 W (pat) 532/16 - WjR.

“FITNESS FIRST”<sup>71</sup> – like other advertising slogans with the element “first” – was only an indication that fitness came in first place for the consumer. There were, however, suitable documents which showed conclusively that the sign might possibly have become established in consumer circles for, *inter alia*, the “operation of fitness clubs” in class 41. The case therefore had to be remitted to the German Patent and Trade Mark Office for evidence of the acquired distinction.

#### b) Not eligible for protection

“Erfolg lässt sich einrichten.”<sup>72</sup>, in the sense of “furnishing a positive effect”, was an ambiguous play on words, because success cannot be equipped with furniture, but it had frequently been used in advertising for the furniture industry even before the time of filing in 2010.



<sup>73</sup> was refused protection in Germany, since it only advertised the geographical subject or the location of the services provided, namely the Ötztal tourist area as the highlight of a trip to Tyrol. Neither the contrast between valley and peak – with peak meaning a mountain peak and not a highlight – nor the graphical image altered its ineligibility for protection, especially since the colouring corresponded to Austria’s national colours.

“Let’s create a better tomorrow”<sup>74</sup> was a hackneyed advertising slogan which could be used universally. Future prospects and innovation played a role in all the goods and services claimed.

“Golf in One”<sup>75</sup> in the sense of “golf (the sport) in one” was understood as an advertising reference to a comprehensive range of golfing goods and services. The pun on “hole in one”, which was frequently used in advertising in the golf sector, did not render it eligible for protection.

## 5. GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF ORIGIN PURSUANT TO TRADE MARK ACT SECTION 8 SUBSEC. 2 NO. 2

#### a) Eligible for protection

“Abendland”<sup>76</sup> (Western world): even without clearly defined borders, a designation could be understood as a geographical indication, such as “North”. Since the Middle Ages, however, the concept of the “Western world” or “Occident” had developed and was no longer used today as a clearly defined geographical region, but was mainly defined metaphorically as a religious, cultural or political unit.

“Sano”:<sup>77</sup> If the specialist trade recognised it as the Spanish/Italian adjective for “healthy, wholesome”, it only described the effect of a single product. For commercial services it was at most an allusion, since they related to ranges of goods or industries, such as (animal) health. As a town in Japan, “Sano” – assuming it was recognised at all if the country was not mentioned – was not conceivable as the location of the services, because it was a considerable distance away.

<sup>71</sup> Federal Patent Court, ruling dated 11.9.2018 – 27 W (pat) 41/16, for goods and services in classes 25, 28, 41.

<sup>72</sup> Federal Patent Court, ruling dated 26.4.2018 – 26 W (pat) 3/14, for goods and services in classes 9,11,20,37,42

<sup>73</sup> Federal Patent Court, ruling dated 26.3.2018 – 27 W (pat) 541/16, for goods and services in classes 16, 35,43.

<sup>74</sup> Federal Patent Court, ruling dated 16.10.2018 – 25 W (pat) 516/18, for goods in classes 1,4,6,7,9,11,12,16 and services in classes 35-42.

<sup>75</sup> Federal Patent Court, ruling dated 23.5.2018 – 29 W (pat) 44/17, for goods and services in classes 25, 28, 35, 41.

<sup>76</sup> Federal Patent Court, ruling dated 26.4.2018 – 25 W (pat) 528/16, for services in classes 35, 36, 45.

<sup>77</sup> Federal Patent Court, ruling dated 23.11.2018 – 28 W (pat) 526/15, *inter alia* for commercial services dealing in veterinary products.

**b) Not eligible for protection**

“**Limmer Kontor**”:<sup>78</sup> (Limmer office) only alluded to a branch or office in “Limmer”, the name of a number of districts in Hanover, Alfeld or Högertshausen inter alia.

“**Schanzer Autohaus**”<sup>79</sup> (Schanzer car dealership) was like a slogan alluding to “any one” of approx. 30 car dealerships in Ingolstadt. “Schanzer” stood as a synonym for “Ingolstadt”, which could be traced back to the old epithet for the town – the “Schanz”, or “redoubt” – following its expansion as the Bavarian national fortress in the 16<sup>th</sup> century. The term was known outside the region because of media reports throughout Germany on the local football club, which was known as the “Schanzer club” or “the Schanze”.

“**LÜNEGAS**”<sup>80</sup> for “electric power; power distribution; power generation” was only understood as a reference to fossil power/gases from the Lüneburg region. The regional origin of a gas supplier was a major economic factor, which made it necessary to keep corresponding signs available for the general public.

*Modena*<sup>81</sup>, the Italian “car town” with the Lamborghini, Ferrari and Maserati companies, was a geographical statement and was excluded from registration for motor vehicles and services connected with cars. The use of the “streamlined” font had been developed in the USA between 1930 and 1950 and had been a standard font since then.

“**Schönefelder Kreuz**”<sup>82</sup> (Schönefeld junction) was held by the 25<sup>th</sup> Board to need revocation. As the name of the Schönefeld motorway junction in Brandenburg close to Schönefeld and Berlin Brandenburg international airports, the mark would be understood as an indication of geographical origin, because in the real estate business a property’s proximity to a motorway or a motorway junction was frequently stressed as a benefit and proximity to an airport was particularly helpful for aviation and aerospace services.

## 6. DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS PURSUANT TO REGULATION (EU) NO. 1151/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 21.11.2012 ON QUALITY SCHEMES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS<sup>83</sup>

According to that Regulation, the name of a place, a region or, in exceptional cases, a country can be protected as a “**geographical indication**” used to designate an agricultural product or foodstuff originating from that region, place or country, if its quality, appearance or some other characteristic is

due essentially to that geographical origin and at least one of the production steps is performed in the region of origin.

The proprietor of the protected geographical indication “**Spreewälder Gurken**”<sup>84</sup> (Spreewald gherkins)

78 Federal Patent Court, ruling dated 18.12.2017 – 28 W (pat) 558/17, for goods and services in classes 19, 35, 36. Cf. Kortge/Mittenberger-Huber, From the Case Law of the Federal Patent Court in 2017, GRUR 2018, 460, 464: “AUMA”, according to which it was unconventional to use the names of town districts for special goods.

79 Federal Patent Court, ruling dated 20.3.2018 – 29 W (pat) 521/16, for “cars” and services in classes 35, 37.

80 Federal Patent Court, ruling dated 18.1.2018 – 28 W (pat) 523/17.

81 Federal Patent Court, ruling dated 17.10.2018 – 28 W (pat) 551/17.

82 Federal Patent Court, ruling dated 12.4.2018 – 25 W (pat) 26/16, for “real estate services (all services for aviation and aerospace)” in class 36.

83 This Regulation entered into force on 3.1.2013 and repealed Regulation (EC) No. 510/2006.

84 Federal Patent Court, ruling dated 7.6.2018 – 30 W (pat) 36/15. Leave was given to appeal on points of law with respect to the questions which had not yet been answered in Supreme Court rulings, namely whether and on what conditions an entitlement to appeal was necessary and under what conditions a specification could be changed. It was lodged: I ZB 78/18.

for “vegetables, processed and unprocessed” had filed an application, after an objection by the supervisory authority, for a change in the product specification going beyond the original specification, which was limited to the main ingredients, to list additives such as preservatives, sweeteners and dyes. The German Patent and Trade Mark Office granted the application despite an opposition by a competitor. The latter’s appeal was dismissed by the 30<sup>th</sup> Board. The opponent, a producer of pickled gherkins operating outside the “Spreewald economic area”, was a third party with no local connections and did not have a substantive legitimate interest in appealing,

so that the appeal was not even admissible. But even if there were a legitimate interest, which would have to be explained in the appeal proceedings at the latest, the appeal would not succeed, because the changes in the product specification did not affect the connection with the geographical region and were objectively appropriate. More than 70 % of the gherkins still came from the Spreewald region. Sweeteners, dyes and preservatives had already been used in the course of traditional production, they were not prohibited according to the existing specification or they corresponded to new scientific and technical knowledge.

## 7. DESIGNATIONS OF ESTABLISHMENTS OR INSTITUTIONS

Linking a geographical designation of origin with a descriptive indication of an institution is in principle regarded by the Federal Court of Justice and the majority of Boards of the Federal Patent Court as not being distinctive<sup>85</sup> unless the identification practices existing in a particular industry determine the understanding of the public addressed to such an extent that the average consumer also regards those designations as product or service marks<sup>86</sup>. The Federal Court of Justice put an end to the previously inconsistent assessment of the designation “Stadtwerke” in combination with a place name<sup>87</sup> with its “Stadtwerke Bremen”<sup>88</sup> decision. The term “Stadtwerke” referred to a municipal utility company that was defined by the geographical indication and therefore satisfied the requirement

for distinctiveness. Even if the municipality did not hold a majority stake, the trademark was not liable to deceive, because it could conceivably be used in a manner that was not misleading.

### a) Eligible for protection

“Berliner Stadtwerke”<sup>89</sup> indicated a – very specific – utility company which was operated by the federal state of Berlin either completely or with a majority holding. There was no need to keep the name freely available, because future private providers could not call themselves “Stadtwerke”, for competition reasons. There was no deceptive character, since it was possible to use the trade mark in a way that was not misleading, by recomunalisation or licensing.<sup>90</sup>

85 *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 276 – Institut der norddeutschen Wirtschaft e. V.; GRUR 2012, 272 – Rheinpark-Center Neuss; *Federal Patent Court*, 24 W (pat) 43/10 – Deutsches Institut für Menschenrechte; 25 W (pat) 58/02 – Deutsches Notarinstitut; 29 W (pat) 22/13 – Deutsche Manufakturen e. V.

86 *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 1204 no. 19 – DüsseldorfCongress.

87 *Federal Patent Court*, GRUR 2009, 128 – Stadtwerke Bochum We give you the power you need; 27 W (pat) 166/09 – Stadtwerke Dachau; 27 W (pat) 83/12 – Stadtwerke Augsburg; 26 W (pat) 540/12 – Stadtwerke Braunschweig; 26 W (pat) 86/13 – stadtwerte hamburg; ruling dated 19.9.2017 – 27 W (pat) 525/12 – Stadtwerke Bremen.

88 GRUR 2017, 186.

89 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.7.2018 – 26 W (pat) 504/17; for goods in class 32 and services in classes 35, 37, 39, 40, 41 and 42.

90 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2017, 186 ff. – Stadtwerke Bremen.



“**greenoffizin meine grüne Versandapotheke**”<sup>91</sup> (green apothecary’s, my green mail order pharmacy) was comprehensible in pharmacy circles as a designation for an establishment, though as a combination of an antiquated technical term for “pharmacist’s shop” and the English word “green” it was just sufficiently vague and imaginative.

“**apo-green**”:<sup>92</sup> Specialist circles recognised “apo” in connection with medical-pharmaceutical services as the official abbreviation for “apothecary” and understood “green” in the sense of ecologically natural products. However, because the adjective followed the noun, contrary to the rules of grammar, “green” would be associated more with the statement of colour than with environmental compatibility, so that a sufficient need for interpretation remained.

#### b) Not eligible for protection



“**HOBBY WORLD**”<sup>93</sup> was refused protection in Germany because, like the German equivalent “Hobbywelt”, it only provided an indication of a virtual or actual point of sale where anything to do with “hobbies” could be purchased. Games in class 28 were part of the standard range of hobby articles offered for sale. Hexagonal board games were common, so that the graphical element only underlined the semantic content.

“**Privat-Marmeladerie**”<sup>94</sup> was associated as a word with French points of sale for foodstuffs (boulangerie, crêperie) and – like “Manufaktur” – implied an “honest” craft product made by a small manufacturer and sold in a village/farm shop.

“**Kunstscheune Hohberg**”<sup>95</sup> (Hohberg art barn) indicated an agricultural building which had undergone a change of use and was now employed for exhibiting and/or selling works of art or for offering artistic services and which was located in or on the “Hohberg”. The ending was typical of a place or mountain, but could not be regarded as a proper noun, because according to the identification customs found, the term “Kunstscheune” was regularly followed by a place name, whereas barns used in other ways were preceded by the name of a person, usually in the genitive.

“**DATALABS**”<sup>96</sup> was used for data laboratories in which research was conducted and experiments performed in scientific fields; also for facilities where digital services in the broader sense were rendered, or locations of a physical or virtual nature where large amounts of data were stored. If consumer circles noticed the plural, that was not uncommon in the designation of establishments.

“**Saftoase**”<sup>97</sup> (juice oasis) for “juices” in classes 29 and 32 only suggested the standard image in advertising of a tranquil place for recuperation or rest, where fruit or vegetable juices were available.

“**Green Chemistry Port**”<sup>98</sup> was understood in specialist biotechnology/chemistry circles and among scientists as (some) environmentally compatible special port for sustainable chemistry or chemicals, but not as an indication of origin for a specific enterprise.

91 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.7.2018 – 25 W (pat) 530/18, for “cosmetics; dietetic preparations and food supplements; confectionery for non-medical purposes; sugar confectionery”; parallel case 25 W (pat) 529/18 – “greenoffizin meine grüne Apotheke”.

92 *Federal Patent Court*, ruling dated 27.9.2018 – 30 W (pat) 539/16, for services in classes 35, 44.

93 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.11.2018 – 29 W (pat) 551/17.

94 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.1.2018 - 25 W (pat) 515/16, for goods in classes 5, 29, 32.

95 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.4.2018 – 26 W (pat) 4/14, for goods and services in classes 20, 41, 43.

96 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.7.2018 – 25 W (pat) 49/17, for goods and services in classes 9, 42. Parallel case, ruling dated 27.9.2018 – 25 W (pat) 578/17 – GTLAB.

97 *Federal Patent Court*, ruling dated 28.11.2018 – 26 W (pat) 537/18.

98 *Federal Patent Court*, ruling dated 8.3.2018 – 25 W (pat) 512/17, for services in classes 36, 39, 40, 42.

## 8. NAMES OF INDIVIDUALS

Because of their suitability for identifying the bearer of a name individually and hence for distinguishing them from other people, names of individuals are a classic means of identification. Whether the name of an individual has a function of indicating the origin of goods or services must, however, be judged according to the principles which apply to all trade marks. If consumer circles regard a personal name merely as an objective indication describing goods or services, e.g. diesel for fuels, it lacks the necessary distinctive character<sup>99</sup>. Famous persons in contemporary history, such as artists or athletes also have a legitimate interest in the commercial exploitation of their reputation and popularity<sup>100</sup>. Names of historical figures are not per se excluded from trade mark protection because just because they form part of the cultural heritage of the general public<sup>101</sup>. If no further context is provided, the public addressed does not draw conclusions from the

name alone regarding a specific thematic content<sup>102</sup>. The name of a celebrity constitutes an objective statement with regard to goods or services if they are connected with that person, or his/her works or legacy<sup>103</sup>.

The following were regarded as eligible for protection in the year under review:

**“Pippi Langstrumpf”**<sup>104</sup> (Pippi Longstocking): After remittal by the Federal Court of Justice,<sup>105</sup> the 27<sup>th</sup> Board confirmed the rejection of the application for cancellation. As an individualised designation of an obviously fictitious girl, the trade mark was able to indicate an enterprise, because neither the novels nor the main character’s behaviour depicted therein had any substantive connection with the hostelry trade.

## 9. WORD/FIGURATIVE MARKS

Notwithstanding the potential lack of eligibility for protection of the word elements, a word/figurative mark may be regarded as possessing distinctive character as a whole if the graphical elements for their part comprise characteristic features which consumer circles regard as an indication of origin. In this context, simple geometrical shapes, mere ornaments or descriptive images to which consumer circles have become accustomed, such as through frequent use in advertising, do not have distinctive character<sup>106</sup>.

### a) Eligible for protection

**ok.-**<sup>107</sup> was granted protection in Germany as an IR mark. Because of the “dot-dash” element, which was reminiscent of a price label, the sign could not be reduced to a laudatory advertising statement in the sense of “all right”. The semantic content of “good value for money” was the result of an inadmissible analytical approach.

99 *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 301 no. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

100 *Federal Court of Justice*, GRUR 2000, 709, 712, 713 – Marlene Dietrich I; *Federal Patent Court*, 32 W (pat) 92/06 – Maya Plisetskaya.

101 BGHZ 193, 21 nos. 26 ff. – Neuschwanstein; different opinion: *Federal Patent Court*, MarkenR 2008, 140 – Leonardo da Vinci.

102 *Federal Patent Court*, GRUR 2012, 1148 – Robert Enke.


103 *Federal Patent Court*, GRUR-RR 2013, 460 – Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung.


104 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.6.2018 – 27 W (pat) 59/13, for “temporary accommodation”.

105 *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 301 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

106 *Federal Court of Justice*, GRUR loc. cit. no. 20 – DüsseldorfCongress; GRUR 2001, 1153 – antiKALK.


107 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.7.2018 – 29 W (pat) 513/16, for services in classes 35, 36.


 **PatentenverfügungPlus**<sup>108</sup> (living will plus): The graphical design overcame the lack of distinctive character in the word elements. The intertwined combination of the letter “P” with a “+” sign had individual character and was not commonly used in advertising.

 (Senner Alpine herdsman, Natural. Allgäu. Since 1862): The stylised patterns inside the letters of the word “SENNER” were reminiscent of abstract or primitive art, which seemed like an alien element in the context of the claimed dairy products.


**slumberzone**<sup>110</sup> would be understood by specialist circles in Germany as “slumber 1” or as “slumber zone”. Only the latter meaning was an appropriate means of indicating the intended purpose of the (air) mattresses, beds and sleeping mats claimed. Nevertheless, the Australian basic trade mark application had to be granted protection in Germany, because it was customary according to the identification practices in the bed and mattress trade in the English-speaking world to form manufacturers’ names by combining “slumber” with word and/or graphical elements.

**b) Not eligible for protection**

**RECHTS** **SPRACHE**<sup>111</sup> (legal language): As a word designating legal terminology, the mark was a direct description of the subject of language lessons or printed products. The German paragraph sign in the middle (used in German to designate sections of statutes) was commonly used in advertising to replace the double “s” and underlined the descriptive meaning of the word.

 :<sup>112</sup> The list covered 55 Din A4 pages and 20 classes of goods, and only included products for which the registered mark attested “quality”. The font, the delimiting lines and the triangle on the right-hand edge were conventional graphical elements.

 (culinary festival of nations)<sup>113</sup> indicated an event with food from various nations on offer. The colourful circle of flags was only a graphical image confirming the statement made by the word elements and was no more than a decorative design element.

 would be understood by specialist circles as an imperative, as is commonly used in advertising with the instruction “attach it” and hence as a reference to the good sticking power of the adhesives and building materials claimed. A close descriptive link to the abrasive materials filed was established, because the latter prepared the adhesion process by roughening the surface. In the graphical image, the letters “IT” appeared to have been stuck on, which only underlined the descriptive meaning, and the purple colouring, the different fonts and font sizes, and the rectangular frame were only simple stylistic devices.

108 *Federal Patent Court*, ruling dated 14.6.2018 – 30 W (pat) 533/17, for services in classes 35, 38, 42, 45.

109 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.7.2018 – 28 W (pat) 525/17.

110 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.12.2018 – 26 W (pat) 536/18, for goods in class 20.

111 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.8.2018 – 27 W (pat) 52/16, for goods and services in classes 16, 41.

112 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.7.2018 - 28 W (pat) 572/17, for goods in classes 3, 4, 6-9,11,12,16-18, 20-28.

113 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.5.2018 – 27 W (pat) 18/17; for goods and services in classes 16, 41 and 43.

114 *Federal Patent Court*, ruling dated 13.12.2018 – 30 W (pat) 35/17, for goods in classes 1, 3, 19.

## 10. FIGURATIVE MARKS

The same principles apply to figurative marks as to three-dimensional signs<sup>115</sup>.

### a) Eligible for protection



<sup>116</sup> This area hatched in red, with thick strokes of the brush, was a highly stylised heart standing alone, which could only take on a descriptive function when combined with other determiners explaining who did the loving or who or what was the object of the love. In addition, the asymmetrical shape of the figure and the uneven border created a sufficiently individualising character that went beyond the classic basic heart shape, which was frequently used in advertising.

### b) Not eligible for protection



<sup>117</sup> and <sup>118</sup>: The slanted position, the orange colour, the rectangular shape and the three white dots were all simple design elements.

Without a price displayed, information about discounts or an advertising text, the signs would only be perceived as decorative labels in retail enterprises, where the three dots acted as holes for labels or as place-holders.

## 11. MISLEADING NATURE (TRADE MARK ACT SECTION 8 SUBSEC. 2 NO. 4)

Signs which, because of their content or statement, are of such a nature as to mislead the public, in particular with regard to the nature, the quality or the geographical origin of the goods or services, are also excluded from registration. This is not the case as long as it is possible to use the specific goods and services in a manner that is not misleading<sup>119</sup>. In the registration procedure, the possibly misleading nature must be evident, i.e. it must be identifiable without extensive and time-consuming investigations (Trade Mark Act section 37 subsec. 3).

### a) Misleading



<sup>120</sup> “PUR HERFORD – RIND VOM FEINSTEIN” indicated that the meat, dairy and convenience food products came exclusively from a high-quality breed of cattle from Herefordshire or contained its meat. The typical tag with an eye and a tick in a mustard-yellow colour could not establish eligibility for protection, because labels of this kind normally served only as decorative carriers of factual information. For “game”, a collective term for mammals and birds that were hunted, the sign was evidently capable of misleading (Trade Mark Act section 37 subsec. 3), because beef did not fall in that category. In view of the closeness of the goods, however, the erroneous impression could be created that it was beef.

<sup>115</sup> See section I. 2.

<sup>116</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 16.1.2018 – 29 W (pat) 541/17, for goods and services in classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 38, 41, 42.

<sup>117</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 11.10.2018 – 25 W (pat) 64/17, for goods and services in classes 3, 5, 21, 28, 29-33, 35.

<sup>118</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 11.10.2018 – 25 W (pat) 65/17, for identical goods and services.

<sup>119</sup> *Federal Court of Justice*, loc. cit. nos. 12, 21 f. – Stadtwerke Bremen.

<sup>120</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 4.10.2018 – 28 W (pat) 551/16, for goods and services in classes 29, 35, 44. It was, however, held that “advertising” and services in class 44 were eligible for protection.

**b) Not misleading**


Since the list was limited to services in building structures “made of wood, bricks or concrete”, “KS-BAU”<sup>121</sup> was eligible for protection, because “sand-lime bricks”, with “KS” as the abbreviation of the German word “Kalksandstein”, were excluded. The positively worded additions established a link to permanent characteristic properties and were defined in a way that made economic sense. Since another 18 terms were abbreviated to “KS”, there was no evident capability of misleading.

“GT Emissions Systems”:<sup>122</sup> “GT” for “Grand Turismo” was identified by specialist circles in the motor vehicle sector with cars produced in small series with a maximum of performance and comfort and without any consideration of maintenance costs. Following the limitation to “commercial vehicles”, the descriptive meaning of “GT exhaust gas systems” no longer applied, because “GT vehicles” and “commercial vehicles” differed considerably from one another in their nature and intended use. The combination of words was not an evidently misleading statement either, because the sequence of letters “GT” stood for more than 20 further expressions and therefore left room for interpretation.


## 12. USE PROHIBITED BECAUSE OF A PROVISION OF PUBLIC LAW (TRADE MARK ACT SECTION 8 SUBSEC. 2 NO. 9)

Signs are also ineligible for protection if their use as trade marks for goods or services can evidently be prohibited in the public interest in accordance with other provisions, e.g. based on national laws (Narcotics Act, Amber Protection Act, Act for the Protection of the Olympic Emblem), official prohibitions on use, European identification regulations or bilateral agreements on origin.

In the following two cases, it was held that there was no prohibition on use.

:<sup>123</sup> The word element referred to the site of the Olympic Games in ancient Greece and in the modern era, a town name or first name. Since there was no descriptive connection between telephones, alarm systems and remote controls and the Olympic idea, there was no evident violation of the Law on the Protection of the Olympic Emblem and the Olympic Designations –

OlympSchG<sup>124</sup> section 3 subsec. 2 sentences 1 and 2. That stipulated that it was prohibited to label goods or services with the protected word “Olympia” (OlympSchG section 1 subsec. 3) if there was a likelihood of confusion or if the repute of the Olympic movement was exploited in an unjustified and unfair manner. Nor did the graphical design violate it, because it was not reminiscent of the Olympic emblem, which consisted of five intertwined rings (OlympSchG section 1 subsec. 2).

:<sup>125</sup> was eligible for protection, but only because of the original graphical design, namely the intertwined combination of the numeral “4” with a cross. With respect to the obstacle to protection under Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 9, which still had to be examined by the trade mark division, it had to be mentioned that pursuant to DRKG<sup>126</sup> section 3 subsec. 3, the right to the use of

121 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.7.2018 – 28 W (pat) 35/17, for services in classes 37, 42.

122 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.10.2018 – 28 W (pat) 600/17, for goods and services in classes 6, 7, 9, 12, 17, 42.

123 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.2.2018 – 30 W (pat) 513/16, for goods in class 9.

124 Law on the Protection of the Olympic Emblem and the Olympic Designations of 31.3.2004 (Federal Gazette I p. 479).

125 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.11.2018 – 30 W (pat) 42/16, for goods and services in classes 5, 35, 38, 44.

126 Law on the German Red Cross and other Voluntary Aid Societies within the meaning of the Geneva Red Cross Convention (German Red Cross Act – DRKG) of 5.12.2008, Federal Gazette I p. 2346.

the sign “red cross against white background” was the sole prerogative of the German Red Cross and that unauthorised use was a punishable offence (Act on Regulatory Offences section 125 subsec. 1). An

evident violation of that act could probably be ruled out, however, because the sign was only protected in the grey shades filed, so that coloured versions would be disregarded<sup>127</sup>.

### 13. ELIGIBILITY FOR PROTECTION BASED ON POSSIBLE OPTIONS FOR USE AS TRADE MARKS

According to the existing case law of the Federal Court of Justice<sup>128</sup>, it can be held that there is distinctive character if in practice there are important and obvious possibilities of actually using the sign filed for the claimed goods and services in such a manner that consumer circles will readily perceive it as an indication of origin from a given enterprise. The standard identification practices in the goods or services sector concerned must be taken into account in the assessment. According to the case law of the ECJ<sup>129</sup>, the examination should only extend to those possible uses which the examining body regards as the most likely, based on its expertise in the respective field of goods or services concerned. The Federal Court of Justice has stated that these different approaches must be harmonised in such a way that it can only be assumed that one form of use is the most likely if the other possible ways of using the sign are neither important in practice nor obvious<sup>130</sup>. The Federal Court of Justice<sup>131</sup> has requested the ECJ to confirm this<sup>132</sup>.

#### a) Eligible for protection

“Rapier”<sup>133</sup> with the meanings “fencing weapon, sword” or “sharp, sharp-tongued, quick-witted” could not describe the claimed (toy) cars. In the case of the possible uses which were important in practice and obvious, namely on car bonnets and/or boots, the sign would be understood as an indication of origin from a given enterprise. Specialist circles and collectors of high-quality model vehicles who still remembered the British manufacturer Rapier Cars Ltd. would also expect the mark to be applied in the same place, because the lettering was part of the true-to-life copy.

#### b) Not eligible for protection

 :<sup>134</sup> Meaning “trade fair marketing in the cookery field”, the word elements described the subject matter, content and intended use of the goods and services filed or established a close factual link to them as aids. The red circular area with a jagged edge only created the impression of a label commonly used in advertising. In the case of the most obvious use as a design printed on the front page as a title, on the lid of the packaging or the underside of the goods and on advertising brochures, business stationery,

127 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 1009 no. 15 – BMW-Emblem.

128 *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 1204 no. 21 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1044 no. 20 – Neuschwanstein; BGHZ 185, 152 nos. 21 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 no. 28 – TOOOR!

129 *ECJ*, GRUR 2013, 519 no. 55 – umsäumter Winkel.

130 *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 932 no. 21 – #darferdas?; loc. cit. – DüsseldorfCongress.

131 *Federal Court of Justice*, loc. cit. nos. 16 ff. – #darferdas?.

132 Confirmation appears doubtful, however, because the *ECJ* decided soon after that, GRUR-RR 2018, 507 nos. 38-43 – Birkenstock Sales/EUIPO, that a use of a figurative mark as a surface pattern in a way that was only probable was still sufficient to find that there was no distinctive character involved (cf. *Thiering*, GRUR 2018, 1185, 1188 f.).

133 *Federal Patent Court*, ruling dated 15.5.2018 – 29 W (pat) 62/17, for goods in classes 12, 28.

134 *Federal Patent Court*, ruling dated 3.5.2018 – 25 W (pat) 43/17, for goods and services in classes 9, 16, 35, 41-43.

prospectuses, labels, business clothing or at the entrance to business premises, consumer circles would likewise not perceive the sign as an indication of origin from a given enterprise. That was where

factual statements were usually found, so that there was no reason for consumer circles always to regard details located there as trade marks, simply because of the place where they were applied.

### III. Cancellation proceedings due to bad faith

A trade mark application is made in bad faith if the person filing the application has an identical or confusingly similar sign registered as a sign for the same or similar goods or services while knowing of someone else's vested rights which deserve protection, which exist nationwide<sup>135</sup> and which are based on prior use, and does so without an adequate objective reason, with the aim of interfering

with or undermining those vested rights as a sign, if that person intends to exploit the blocking effect created by the registration as a means of engaging in competition, contrary to its purpose, or if that person intends to obtain the trade mark exclusively for the purpose of preventing another person from accessing the market, without intending to use the trade mark himself/herself<sup>136</sup>.

#### 1. BAD FAITH WAS HELD TO APPLY:

The owner and managing director of the proprietor of the attacked trade mark "**Ecomax**"<sup>137</sup> had been the applicant's managing director in 2013 and 2014 and therefore knew that the applicant had sold vehicle tyres with the sign "Ecomax" in Germany since 2012 and had advertised them at international trade fairs. Nevertheless, after leaving the company, he had filed the trade mark in dispute in September 2015 for the competing respondent. In so doing, he had contravened his continuing obligation of loyalty and caused a hindrance to his former employer in breach of competition law. His failed attempt to have the most important domain of a subsidiary of the applicant's parent company transferred to himself

was further evidence of intended bad faith. A further point was that the respondent had made no effort to use the trade mark. What is more, he had sent a total of 52 cautionary letters to business associates, auditors and banks of the applicant's parent company. In the course of weighing up all the above evidence, it was justified to cancel the trade mark for all types of tyres, because they were identical or similar to the motor vehicle tyres actually used by the applicant, whereas caterpillar tracks, which were used to drive and steer tracked vehicles by means of a closed, modular articulated chain, were dissimilar because of their completely different structure.

<sup>135</sup> *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 378 nos. 18 ff. – LIQUIDROM.

<sup>136</sup> *ECJ*, GRUR 2009, 763 no. 44 – Lindt & Sprüngli; *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 380 no. 17 – GLÜCKSPILZ with further references.

<sup>137</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 26.10.2018 – 28 W (pat) 24/17, for goods in class 12; parallel case 28 W (pat) 27/17 – Ecosis.

The trade mark, which was filed in 2013 by the respondent's predecessor in title, consisted of the applicant's corporate slogan "ACL" and the trade mark, which had been registered for it since 2002; the applicant had already used the two in combination in Germany before the filing date to label its detergents and cleaning materials, which were likewise registered in classes 3 and 21. The trade mark in dispute was therefore evidently designed, both from the point of view of the sign itself and in view of the groups of goods, simply as a deliberate obstacle to the applicant in developing its economic opportunities. In the absence of any business activities on the part of the respondent itself or by third parties with respect to the numerous special goods protected, the refutable presumption of a general intention to use was destroyed.



138

At the same time, it had founded a new GbR with the identical name and an identical logo, which had begun to compete with the GbR it had left. That was contrary to good faith, because the former partners had a claim against it to assignment of the rights in the logo, which was part of the partnership's assets that had to be distributed after the dissolution of the GbR following its resignation. Furthermore, the respondent had not been labouring under a misconception about the legal situation, which might have excused the bad faith, because even without a precise knowledge of the law, it must have realised that it could not personally have acquired any monopoly right to the logo of the original GbR.

The application for the trade mark



in 2014 was made with the intention of using the blocking effect resulting

from the registration of the trade mark in dispute as a means in the competitive struggle, contrary to its intended purpose. The parties to the proceedings had founded a partnership under the German Civil Code (GbR) in 2011, together with other members of the German Pension Insurance Union, in order to be able to stand in elections to staff representation councils independently of trades unions as candidates representing employees' interests, with the name "Netzwerk Joker". The respondent had had the logo produced by a graphic artist on behalf of the GbR, which it had registered as a trade mark for itself one day before it withdrew from the partnership because of a dispute.

The proprietor of the trade mark "CE4 Plus"<sup>140</sup> had also acted in bad faith, because it had attempted to monopolise a common type designation for an evaporator for an electronic cigarette. Other evidence of an intention to obstruct was that shortly after the expiry of the opposition period, it had begun on a massive scale to take action against a large number of other traders for trade mark infringement. Even if it had used the trade mark, it had to be assumed that its conduct had been directed primarily towards impairing its competitors' development of their competitive position and not towards promoting its own competition. Notwithstanding its denials and despite twice having been invited by the Office, it did not submit the documents it had announced in support of its claim to have been the first to invent and use the sign.

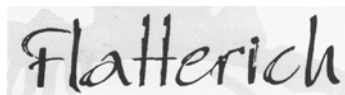
138 Federal Patent Court, ruling dated 12.4.2018 – 30 W (pat) 24/16, for goods in classes 1, 3, 7, 9, 21.

139 Federal Patent Court, ruling dated 4.5.2018 – 29 W (pat) 46/15, for services in classes 35, 41.

140 Federal Patent Court, ruling dated 22.3.2018 – 26 W (pat) 25/15, for goods and services in classes 11, 34, 35.



## 2. BAD FAITH WAS HELD NOT TO APPLY:



<sup>141</sup>: The very word element was distinctive and not a misleading statement, because there was neither a terroir nor a particular wine of that name, nor was it a word for “wine” in Hohenlohe dialect. Since it was not suitable as a descriptor, the respondent had not secured an unfair monopoly on a common generic

name by applying for a trade mark. The mere fact that it had cautioned a vineyard for infringing its word mark “Flatterich” and had then initiated legal proceedings, was covered as an appropriate legal defence of the legal position protected by statute and could not be regarded as evidence of unfair intentions.


## IV. Opposition proceedings

### 1. GENUINE USE PRESERVING RIGHTS

In order to rule out bogus use, the trade mark proprietor or an entitled third party must provide plausible evidence of the seriousness of the use of a trade mark for the registered goods and services in the respective territory in terms of its nature, duration, scope and form. If the trade mark is used in a form that deviates from the registration, this only constitutes genuine use pursuant to Trade Mark Act section 26 subsec. 3 sentence 1 if consumer circles still recognise the same trade mark in the form used.

#### a) Genuine use was held to exist:

**AREVA MZ/ARENA:**<sup>142</sup> The opponent’s consent to the use of its trade mark by third parties did not necessarily have to be documented by contracts. Other circumstances, such as arguments showing the existence of close economic ties might also be sufficient. The addition of a stylised ear of corn as an indication of products for the treatment of seeds

and of the letter C as an indication of a chemical agent (in this case: fludioxonil)  did not alter the distinctive character, especially since the addition of ® argued against a self-contained total marking. Since “MZ” was an abbreviation for an active agent, the junior trade mark was principally characterised by “AREVA”. Because of the great phonetic similarity to “ARENA”, the conceptual dissimilarity does not help in distinguishing the extremely similar fungicides.



<sup>143</sup>: In the case of a collective mark, it was sufficient that at least one member of the collective used it in a way that preserved the right. The two characteristic six-pointed stars with the Rod of Asclepius meant that there was a likelihood of confusion because of the above-average figurative similarity with respect to the medical/pharmaceutical services.

<sup>141</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 26.11.2018 – 26 W (pat) 63/16, for “wine” in class 33.


<sup>142</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 2.7.2018 – 25 W (pat) 513/16. The attacked trade mark is registered for goods in class 5; the opposing trade mark is registered for goods in classes 1, 5.

<sup>143</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 14.6.2018 – 30 W (pat) 4/17. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 9, 38, 44; the opposing trade mark is registered for services in classes 39, 45.

 :<sup>144</sup> The distinctive character of the

opposing trade mark was preserved by the **CARRERA** use, because the very word element for “kettle” and “toaster” was distinctive. Since the signs were identical, there were grounds for fearing a likelihood of confusion even if the goods were of only average similarity and the opposing trade mark possessed only average distinctiveness.

**“Wellcotec-Germany”/“Wellcomet”**:<sup>145</sup>

In , despite its having the appearance of an emblem, the distinctive character of the opposing word mark was preserved simply because of its size and central positioning, since the other word and figurative features added were meaningless and interchangeable. The ultrasonic devices used were of above-average similarity to the “medical lasers” and “cosmetic devices” of the attacked trade mark, which led to cancellation, since the distinctiveness of the opposing trade mark was average and the signs were of average similarity.

**“MICRONETTE”/“Mictonetten”**:<sup>146</sup> Because of the enhanced minimum solution, use that preserved rights had to be acknowledged not only for a “bladder spasmolytic agent for children”, but also for the entire heading of Main Group 81 in the Rote Liste. Quite apart from that, despite a considerable difference in the indications concerned and the hormone substitutes and contraceptives of the attacked trade mark, there were general overlaps in their manufacture, distribution, sale and purpose, namely the treatment of diseases. A likelihood of confusion could not therefore be ruled out in view of the average distinctiveness and similarity of the marks.

**a) Genuine use was held not to exist:**

**“appix”/“APPIT”**:<sup>147</sup> In view of the attack based without limitation on non-use, the proprietor of the attacked trade mark was unwilling to agree that its use was uncontested in terms of place, scope and time, nor to take over the opponent’s obligation to furnish evidence in support, pointing out that the opposing trade mark was only used for platform software in a way that did not preserve rights.

**“Aquanario”/“AQUANURA”**:<sup>148</sup> An aquatic musical show designed with lighting effects could be subsumed under amusement services in class 41. This service was rendered exclusively in a Dutch amusement park, but this was unable to preserve rights, because there was not a sufficient economic connection with Germany. Occasional advertising spots shown to the German audience for a limited period of time were not sufficient evidence of use in accordance with the proper function in terms of the nature and scope without providing advertising copies, entry tickets and internet accesses.

**“ETAX”/“ETAX”**:<sup>149</sup> There was no appropriate functional use of the opposing trade mark for the only software package labelled with it, which was distributed within the same tax consultancy group, since it was not used in commercial transactions on the market, i.e. publicly and directed to the outside world. Even though the members of the group were legally independent, the opposing service “creation of programs for data processing” was de facto only an internal economic step. Since that service could not be rendered only within the group and rendering it externally would be economically meaningless, no exception could be allowed.

<sup>144</sup> Federal Patent Court, ruling dated 24.1.2018 – 29 W (pat) 6/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 11, 21; the opposing trade mark is registered for goods in classes 10, 11.

<sup>145</sup> Federal Patent Court, ruling dated 11.10.2018 – 30 W (pat) 518/16. Both trade marks are also registered for services in class 44.

<sup>146</sup> Federal Patent Court, ruling dated 22.3.2018 – 30 W (pat) 20/15. Both trade marks are registered for pharmaceuticals in class 5.

<sup>147</sup> Federal Patent Court, ruling dated 22.3.2018 – 25 W (pat) 548/17. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 9, 35, 38, 42 and 45; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 9, 35, 41 and 42.

<sup>148</sup> Federal Patent Court, ruling dated 3.5.2018 – 27 W (pat) 24/15. The proceedings relate to class 41, for which both trade marks are registered.

<sup>149</sup> Federal Patent Court, ruling dated 31.1.2018 – 26 W (pat) 13/15. The attacked trade mark is registered for goods in classes 9 and 16 and services in classes 38 and 41; the opposing trade mark is registered for services in classes 35, 36 and 42.



It was a serious defect that the sales figures provided related solely to a broad, wide-ranging generic term like “food supplements”, but not to specific goods or groups of goods.



rights was not recognised in the opposition proceedings – unlike the case in the suit for cancellation because of revocation before the ordinary courts, which was directed against the release of the domain “kl.de”. The opponent, which was under the obligation to present facts and arguments, could not offer any details on the services concerned with respect to the nature, place, time and scope of the use, because of its own contradictory statements and the meaningless statutory declarations by the licensee.

## 2. SIMILARITY OF GOODS AND SERVICES

### a) Similarity was held to exist:



/1. “WALA” and 2. “WALKIE”:<sup>152</sup> In the field of clothing and footwear, the differences which had existed in the past between manufacturers and distribution channels had disappeared. Nowadays, both were offered under the same trade mark. Furthermore, there were overlaps between the intended purpose and the materials processed. In view of the average distinctiveness and high degree of similarity between the signs, there was a likelihood of confusion.

“Gosch” / “GOSH”:<sup>153</sup> A high degree of similarity existed not only between the goods being compared, each of which was registered in cl. 3, but also with respect to the commercial services where the trade mark in cl. 35<sup>154</sup> with younger priority related to those goods. The cancellation

was also ordered for goods of average similarity because of the high degree of phonetic similarity to the older trade mark, where the distinctiveness was normal.

### a) Similarity was held not to exist:

HELDENT / “HELIODENT”:<sup>155</sup> The opponent’s “medical x-ray devices” did not exhibit any similarity to “drilling devices for dental purposes”, since the latter were not used to examine the human body, but rather to process inanimate materials. Nor was there any similarity to the “digital image processing” of the younger trade mark, which was an activity performed later in time than the x-raying process and carried out by different companies. In so far as they were identical goods with average distinctiveness, there was a likelihood of confusion even though there was little phonetic similarity.

<sup>150</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 26.4.2018 – 30 W (pat) 505/15. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 3, 5, 30, 42; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 5, 29, 30, 35.

<sup>151</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 18.6.2018 – 29 W (pat) 39/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 9, 16 and services in classes 35, 38, 41, 42, 43; the opposing trade mark is registered for services in classes 35, 38, 41.

<sup>152</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 21.6.2018 – 25 W (pat) 39/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 5, 12, 25; the opposing trade mark 1. is registered for goods in classes 3, 5, 29, 32, the opposing trade mark 2. is registered for “items of clothing and headgear”.


<sup>153</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 11.4.2018 – 28 W (pat) 519/15. The attacked trade mark is registered for goods in classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28-34 and services in classes 35, 36, 39, 41-43; the opposing trade mark is registered for goods in class 3. Two other oppositions were withdrawn.

<sup>154</sup> Differently: *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 378 nos. 37ff. – OTTO CAP: average similarity between the commercial services and the goods relating to them.


<sup>155</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 18.4.2018 – 28 W (pat) 546/17. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 7, 9, 10, 11, 42; the opposing trade mark is registered for “medical x-ray devices” in class 10.

### 3. DISTINCTIVENESS

#### a) Weak distinctive force

**Photon / Photon**  :<sup>156</sup> It was held that there was no likelihood of confusion, because the opposing trade mark possessed a distinctive force that was well below average. Photons were inter alia a fundamental element of laser technology and, as the smallest amount of electromagnetic radiation, established a close descriptive relationship with the range of goods and services concerned. Because of its weak distinctive force, “photon” was not suitable as a common element of a series of marks belonging to the proprietor of the attacked trade mark. Together with “power plant”, it formed the meaningful complete term “photovoltaic power plant”. If the consumer circles addressed paid closer attention, the younger trade mark maintained the necessary differences between the trade marks even if the services were identical.

#### b) Average distinctive force

**Freesecco/1. feelsecco** and 2.  :<sup>157</sup> The “cocktails” labelled with **feelsecco** the opposing word mark in a way that preserved rights were not described meaningfully by “feel dry”/“feel sparkling wine”, not even in terms of taste. Despite the “hackneyed” “secco” element, it was an artificial word with fundamentally strong characterising force over all. The sales figures were not sufficient to support enhanced distinctive force. Since the marks were of well-above-average similarity, it had to be assumed that there was a likelihood of confusion even if the goods were only of average similarity.

“**MACADERM**”/“**Mucaderma**”:<sup>158</sup> The opposing trade mark, which had been used in a way that preserved rights for “skin care products”, possessed average distinctiveness over all, even though “derma” was descriptive. “Muca”, on the other hand, was neither an abbreviation nor a word found in dictionaries. A likelihood of confusion therefore existed in view of the above-average similarity of the marks, even if the goods were of below-average similarity.



/ 1. **COSMO** and 2. **COSMO TV**:<sup>159</sup> While enhanced distinctiveness applied to “COSMOPOLITAN”, the women’s magazine, this was not the case for for the Italian word “COSMO” for “cosmos, universe”, which was unknown to the consumer. The phonetically identical prefix beginning with “k” was not suitable in isolation as a description. Nor was Italian a specialist language in the field of the identical telecommunications services. Even though many German and European trade marks had been registered with that element, there was still no dilution, since its use was not fluid, and this point had not been argued credibly. Because of the distinctive character of that element, the trade marks were identical, so that there was a likelihood of confusion.

<sup>156</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 1.2.2018 – 25 W (pat) 6/17; parallel case 25 W (pat) 7/17. Both trade marks are registered inter alia for services in class 42.

<sup>157</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 22.3.2018 – 26 W (pat) 515/14. The attacked trade mark is registered for goods in classes 30, 32, 33; the two opposing trade marks are registered for “alcoholic beverages (excluding beers)” in class 33.

<sup>158</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 12.7.2018 – 30 W (pat) 33/16. Both trade marks are registered for goods in classes 3 and 5.

<sup>159</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 26.2.2018 – 26 W (pat) 75/13. The attacked trade mark is registered for services in classes 38, 39 and 41; the opposing trade mark 1. is registered for goods in class 16 and services in classes 35, 38, 42, the opposing trade mark 2. is registered for services in classes 35, 38 and 41.

### a) Enhanced distinctive force

“**Tasco**”/“**Tabasco**”<sup>160</sup>: The opposing trade mark was only used in a way that preserved rights for “olives; sauces (seasonings)”. For the latter, even at the filing date of the younger trade mark, there had been enhanced distinctiveness as a result of intensive use – known to the Board *inter alia* –, even though “Tabasco” was a type of chili and was the descriptive term for the Mexican state suitable for growing it. In view of this, there was a likelihood of confusion for identical and highly similar goods.

“**ERMES 69**”/“**HÈRMES**”<sup>161</sup>: The Board ordered the cancellation of the younger trade mark. The distinctive force of the older luxury trade mark, which was the second most valuable, was well above average. Despite the number “69”, it must therefore be assumed that there was a likelihood of confusion between the marks in the specific constellation with a component that was phonetically almost identical.

## 4. DIRECT LIKELIHOOD OF CONFUSION

In the case of a direct likelihood of confusion, the consumer erroneously mistakes one trade mark for the other, i.e. he confuses the two marks because they are similar or identical or because the differences are so minimal that they are not noticed<sup>162</sup>.

### a) Likelihood of confusion held to exist

“**Jooby**”/ **OBI**:<sup>163</sup> In the case of identical goods and assuming – only – normal distinctiveness, average phonetic similarity of the marks was sufficient to cancel the attacked trade mark. Taking into account the different possible pronunciations, this was the case, for the simple reason that an English pronunciation of the younger fanciful sign was no closer than a German one in the form of [yo – bi].

**qonsense** ■/“**conlance**”:<sup>164</sup> The two marks were registered for identical/highly similar services in classes 35, 41 and 42. The opposing trade mark was devoid of meaning in its combination and had average distinctiveness despite the linguistic parallel to “freelance”. The attacked trade mark did not maintain the necessary phonetic distance, taking into account all the obvious possible pronunciations, when [konsens] was compared to [konlens].

**HOLFMANN** /“**HOFMANN**”:<sup>165</sup> The opposition, which was limited to goods in cl. 7 and “remote-control devices” in cl. 9, was successful. In view of the average distinctiveness of the older trade mark, the possibility of mishearing could not be ruled out, since the signs were extremely similar phonetically.

<sup>160</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 22.3.2018 – 25 W (pat) 17/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 29, 30, 32, 33; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 25, 29, 30, 32, 35, 42.

<sup>161</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 24.4.2018 – 25 W (pat) 534/15. The attacked trade mark is registered for goods in classes 3, 5 and “business management”; the opposing trade mark is registered for numerous goods and services, *inter alia* for classes 3, 35.

<sup>162</sup> *Federal Court of Justice*, GRUR 2008, 485 – Metrobus.

<sup>163</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 8.11.2018 – 30 W (pat) 502/17. The two trade marks are registered for identical goods in classes 9, 11.



<sup>164</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 9.8.2018 – 29 W (pat) 537/15. The opposing trade mark is also registered for goods in class 9 and services in classes 37, 38.

<sup>165</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 20.9.2018 – 28 W (pat) 43/16.

“NITRADO”/“INTRADO”:<sup>166</sup> When the goods and services were very similar and their distinctiveness was normal, the signs to be compared were too close typographically in all the usual renderings. The reversed order of the initial letters was not very striking, because the ascenders and descenders were the same and the letters I and N had similar characteristic outlines.

“Cosima”/“KOSMICA”<sup>167</sup> were so similar as to be confusing, since they were registered for identical services and the marks possessed average distinctiveness and similarity. A phonetic match could only be “neutralised” by a different meaning if the two signs were perceived substantially differently, which was not the case.

#### a) Likelihood of confusion held not to exist

 /  :<sup>168</sup> Even assuming, for the benefit of the opponent, that its trade mark possessed normal distinctiveness despite its link to the term “vegetarian”, hackneyed figurative elements and its presence on identical goods, there was no phonetic likelihood of confusion, simply for legal reasons. Both marks were linked phonetically to the purely descriptive term “vegetarian” and included consonant sounds that were well below average.

**xFORCE** / “FOUR X”:<sup>169</sup> Even though the goods were similar to identical and the opposing trade mark possessed average distinctiveness, there was no likelihood of confusion. Contrary to the opinion of the EUIPO<sup>170</sup>, there was no typographical similarity when the word/figurative mark and the word mark were compared. Furthermore, none of the obvious possible pronunciations was similar phonetically, because – unlike the case with a phonetic rotation like an anagram – it made a difference whether the “x” was at the beginning or end of a word. The semantic understanding of the two signs was also different.



/MUTTI:<sup>171</sup> The opposition, which was only filed against the goods in cl. 32, for which both trade marks were registered, was unsuccessful. Both trade marks possessed an immediately recognisable semantic content, so that even in the case of fleeting perception there was no phonetic confusion.

**NEO** / **NAO** <sup>172</sup> differed considerably in typographical terms because of the different typefaces. Even the part of the word in the younger trade mark which was not eligible for protection could cause a collision and be recognised as descriptive, but because of the graphical design, it would be perceived as the dominant element. Phonetically, differences in only one sound were striking in short words and would also be noticed more quickly here, because “NEO” had a recognisable semantic content. In view of the fanciful word in the opposing trade mark, any indications of a semantic likelihood of confusion could also be ruled out.

<sup>166</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 22.3.2018 – 25 W (pat) 54/17. Both trade marks are registered for goods in class 9 and services in classes 35, 38, 42, 45; the opposing trade mark is also registered for services in class 44.

<sup>167</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 5.10.2017 – 30 W (pat) 23/15. The attacked trade mark is registered for goods/services in classes 16, 38 and 45; the opposing trade mark is registered for services in classes 35, 38, 42 and 45.

<sup>168</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 26.4.2018 – 25 W (pat) 550/17. The opposition is limited to the foodstuffs in classes 29, 30, for which both trade marks are registered.

<sup>169</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 18.7.18 – 29 W (pat) 501/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 18, 25, 28; the opposing trade mark is registered for goods in classes 3, 18, 25.

<sup>170</sup> Ruling dated 3.5.2012 – R 1177/2011-1, nos. 21f.

<sup>171</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 28.11.2018 – 26 W (pat) 52/16.

<sup>172</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 9.5.2018 – 29 W (pat) 587/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 9, 11; the opposing trade mark is registered for goods in class 11.

“Feinstil”/“Feingefühl”<sup>173</sup> (Fine style/fine feeling – delicacy): Even though the goods were in some cases identical and the opposing trade mark possessed average distinctiveness, the Board held that there was no likelihood of semantic confusion. Certain associations and echoes in common were not sufficient to find that the trade marks were semantically similar. The common point of reference – “style” and “delicacy” belonged to the semantic field of “taste, aesthetics” – was not enough to establish similarity according to the fundamental meaning.

“DUB”/“LEDÛB”:<sup>174</sup> Even though the goods in class 25 were identical and the opposing trade mark, which could not be found in a dictionary, possessed average distinctiveness, there were differences in the appearance and sound of the words, and especially semantic differences. The music production style known as “dub”, which aimed at mixing roots-reggae songs, was not recognised as characteristic in the opposing trade mark, because of the French spelling. Even if “LE” were understood as the masculine article, it could not be seen as a distorted abbreviation of the full term to the noun “DÛB”, which did not exist in French.

## 5. LIKELIHOOD OF CONFUSION BY ASSOCIATION

In the case of this likelihood of confusion by association, the consumer does perceive the differences between the two trade marks, but associates one with the other because of their common elements, or there are other particular circumstances which lead him to conclude that there is some kind of association between the owners of the trade marks in economic, commercial or organisational respects.

### a) Likelihood of confusion held to exist

**Denk Getränk/Denk**<sup>175</sup>: Even if “drink” was not insignificant as a descriptive term, because “chewing gums” were not drinkable and air deodorants were not suitable for eating, there was a risk of a mental association. The reason was that “Denk” had a distinctive position of its own in the younger trade mark, because “Denk” acted as a company slogan of the opponent’s and did not form a word combination together with “drink”.

**Quasarglas/Quasar**<sup>176</sup> could be associated with one another in the case of goods bearing the attacked trade mark and made of or for glass, because the “-glas” element, which was not linked with “Quasar” to form a word combination, referred to its material properties or intended use, so that the public would assume that they were part of a series of glass products of the older trade mark with the common element “Quasar”, though the existence of such a series was not decisive.

### a) Likelihood of confusion held not to exist

**YAYALOVE/YAYA**:<sup>177</sup> An argument against a separate distinctive position of the “YAYA” element in the younger trade mark was the powerful bracketing effect resulting from combining the elements “YAYA” and “LOVE” into a single fanciful term.

<sup>173</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 14.8.2018 – 29 W (pat) 592/17. The attacked trade mark is registered for “crockerly; clothing; event marketing”; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 21, 24, 35.

<sup>174</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 12.4.2018 – 28 W (pat) 576/17. The attacked trade mark is registered for goods in classes 14, 16, 25; the opposing trade mark for “clothing, footwear, headgear” in class 25.

<sup>175</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 4.4.2018 – 29 W (pat) 520/16. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 5, 35, 41; the opposing trade mark is registered for goods in class 5.

<sup>176</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 7.8.2018 – 28 W (pat) 505/17. The younger trade mark is registered for goods in classes 1, 19, 20, 21; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 17, 19, 20, 37.

<sup>177</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 27.2.2018 – 27 W (pat) 44/15. The attacked trade mark is registered for goods in classes 12, 18, 25; the opposing trade mark is registered for goods in classes 18, 25, 35.


**Fireslim/Fire:**<sup>178</sup> The “fire” element did not play any independently characterising role in the attacked single-word trade mark, because the latter consisted of a fanciful English term in the sense of “as slim as

fire” and “slim” was neither the common element of a series of marks in use nor a corporate mark of the proprietor of the younger trade mark.


## 6. OPPOSITION BASED ON BUSINESS IDENTIFIERS

### a) Company symbols

The likelihood of confusion was held to exist in the following cases:

 **EBERTH**/eberth:<sup>179</sup> The existence of “eberth group www.eberth.com” and “eberth MASCHINEN- UND ANLAGENBAU” on invoices demonstrated a use of the company symbol “eberth” that appeared in relation to external parties, and the symbol had characterising force. There was only a close connection between the industries with respect to the “packaging machines” of the attacked trade mark, because they constituted the most important part of the packaging facilities marketed under the company symbol and served the same purpose. For this reason, the fact that the signs to be compared were phonetically identical caused direct confusion.


**LEZZO/1. Lezzo Gida Paz. San. Ve Tic. AS and 2.**

 :<sup>180</sup> The use in Germany of the distinctive company slogan “Lezzo”, which belonged to an enterprise domiciled in Turkey, by a German intermediary or a Turkish exporter was sufficient. “Lezzo” was characterising, because the Turkish population understood the abbreviations following “Lezzo” in the sense of “food business industry and commerce plc” and the border, together with the red

colour, was one of the simplest graphical means, so that the marks were identical. Since the foodstuffs sold by both parties had points of contact because of the common markets and distribution channels, there was also the necessary proximity of sectors.

### b) Work titles

In the following cases, it was held that there was no likelihood of confusion:

 **Visora**<sup>181</sup>: Only “computer software” was eligible for protection as a work title, whereas the production process, which was what such services as “designing and developing computer software” was all about, was not a finished work. Despite the high degree of similarity of the marks, there was no immediate risk of confusion between the titles, because there was no proximity to the work. Only the content of a data carrier was eligible for title protection, not the carrier itself. For there to be an indirect likelihood of confusion, the work title had to be suitable as an indication of origin from a given enterprise, which could only be assumed in the case of well-known titles of magazines that appeared regularly, or television and wireless programmes. “Visora” was not a title in a series like that.

<sup>178</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 30.1.2018 – 25 W (pat) 506/16. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 9, 35, 38; the older trade mark is registered for goods and services in classes 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

<sup>179</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 16.1.2018 – 28 W (pat) 7/16. The attacked trade mark is registered *inter alia* for packaging machines in class 7; the company symbol is used for the manufacture and distribution of stationary conveyor systems and packaging facilities.

<sup>180</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 10.7.2018 – 27 W (pat) 28/16. The attacked trade mark is registered for foodstuffs and luxury foods and drinks in classes 29, 30, 32; the two company symbols are used for instant drinks, packet soups and stock cubes, custard powder and powdered cream.

<sup>181</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 18.6.2018 – 29 W (pat) 17/16, parallel case 29 W (pat) 16/16. The attacked trade mark is registered *inter alia* for “data carriers of all kinds” in class 9; the work title is used for “computer software”; but not for services in classes 35, 38, 42.



**MACE ENERGY METHOD/The Mace Energy Method:**<sup>182</sup>

There was no need to decide whether the subtitle of the book “Watch the Blue – The Mace Energy Method” could be asserted as a separate work title at all, because if a notional use of the younger trade mark


as the title of a series were assumed for the printed products claimed, confusion of works could be ruled out, since the subtitle was not a well-known title of a series.


**7. GROUND FOR OPPOSITION OF UNFAIR EXPLOITATION OR INTERFERENCE WITH THE DISTINCTIVENESS OR REPUTE OF WELL-KNOWN TRADE MARKS PURSUANT TO TRADE MARK ACT SECTION 9 SUBSEC. 1 NO. 3**

Unfair exploitation of the distinctiveness or repute of a well-known trade mark is assumed if, by using a mark similar to that trade mark, a third party seeks to ride on the coat-tails of that mark, even when the two parties’ goods and/or services are not similar, in order to profit from its attractiveness, its reputation and its recognition or to participate in some other way in the attention it attracts, without any financial consideration and without any effort of its own.<sup>183</sup> A degree of similarity that causes the consumer circles concerned to associate the two signs with one another, even without confusing them, is sufficient here<sup>184</sup>.

Protection based on reputation was held to apply in the following case:



2.  :<sup>185</sup> The two opposing trade marks were well-known in the Union for an online video platform and services connected with it. Since there was no change in the characteristics, the fact of being well-known also applied to the second black-and-white trade mark, whose presence was less strong. The logo change in 2017

 had hardly reduced the mark’s familiarity. An association arose because of the matching typeface, arrangement and red colouring and the virtually identical “YOU”. This meant that the proprietor of the younger trade mark had ridden on the coat-tails of the well-known older trade marks and had exploited their distinctive character and repute without due cause.

<sup>182</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 19.9.2018 – 27 W (pat) 95/16. The attacked trade mark is registered for goods and services in classes 16, 41, 44; the work title is used for “printed products and electronic publications concerning education, training and coaching in the psychological and medical field”.

<sup>183</sup> *Federal Court of Justice*, GRUR 2015,1114 no. 38 – Springender Pudel

<sup>184</sup> *Federal Court of Justice*, loc. cit. nos. 32 ff. – Springender Pudel.

<sup>185</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 8.8.2018 – 29 W (pat) 3/18. The younger trade mark is registered for “event marketing” in class 35, the opposing trade mark 1. is registered for goods and services in classes 16, 29, 30, 39, 43, 45, the opposing trade mark 2. is registered for services in classes 35, 38, 41, 42.

## V. Design law

A registered design with a term of protection of 25 years is created by registration with the Design Register kept by the German Patent and Trade Mark Office following a formal examination (Design Act section 16) and only a few requirements under substantive law (Design Act section 18). A design for the purposes of Design Act section 1 no. 1 is a two-dimensional or three-dimensional appearance of the whole

or a part of an industrially manufactured or hand-made object (product) resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product itself or its ornamentation. It may not be contrary to public policy or the accepted principles of morality and it may not constitute an improper use of any national emblems (Design Act section 3 subsec. 1 nos. 3 and 4).

### 1. REGISTRATION PROCEEDINGS

The following were regarded as ineligible for protection as designs in the year under review:



:<sup>186</sup> The design filed was not eligible for registration, because it made improper use of a state emblem pursuant to Design Act section 3 subsec. 1 no. 4, Article 6<sup>ter</sup> para. 1 (a) of the Paris Convention. It constituted an imitation in the heraldic sense of the flag of the Federal Republic of Germany. According to the Arrangement of the German Flags of 7<sup>th</sup> June, 1950<sup>187</sup>, the German federal flag has the following heraldic features:

configuration as a horizontal hoisted flag which adopts the rectangular shape of the cloth, ratio of the height to the length of the flag cloth 3 to 5 and three horizontal stripes of equal size in the colours black at the top, red in the middle and gold or yellow at the bottom. These features were adopted identically in the design, with the sole difference that the positions of the colours black and gold/yellow were swapped. Even those consumer circles in Germany who noticed this difference immediately would not regard it as a fanciful mark, but rather as the mirror image of the German flag.

<sup>186</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 2.8.2018 – 30 W (pat) 719/16, for the product “logos”.

<sup>187</sup> *Federal Gazette I* 1950, p. 205.

2. NULLITY PROCEEDINGS

In the following two cases, the eligibility for registration as a design pursuant to Design Act section 1 no. 1 was accepted and the dismissal of the application for a nullity ruling was confirmed:



<sup>188</sup>: Even though the illustrations showed

different helmets tailored to the respective intended use, e.g. riding, skiing or bicycle helmets, the registered design did not lack the appearance of “one” product. Starting from the “Weinkaraffe” (wine carafe) decision of the Federal Court of Justice<sup>189</sup>, the 30<sup>th</sup> Board presumed that despite the problem of partial protection under design law, it did not appear to be out of the question – even from the point of view of the clarity of the Register and legal certainty – to allow a design that could be identified based on the intersection of the features which all the illustrations had in common, at least when the pictures filed evidently disclosed the self-contained basic shape of a helmet in seven different embodiments.



<sup>190</sup>: Where the five black-and-

white photographs all disclosed variants of a light/dark contrast in the two-coloured configuration of a head band for goggles and frame for special goggles for cross-country skiers and biathletes, without specifying particular hues, this was held to be admissible by the 30<sup>th</sup> Board, because the statement in the description that “the goggles and head band for goggles are matched in various colour combinations” made it evident to specialist circles that it was merely one colour design variant of the same product, namely skiing goggles in a graded tint corresponding to the grey scales.

<sup>188</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 23.11.2017 – 30 W (pat) 802/15 – Sporthelm, GRUR 2018, 725, for the products “eye shields, helmet peaks, helmet visor for headgear, headgear, safety helmets”. Leave was granted for an appeal on points of law regarding the legal question of fundamental importance as to whether it was possible, following the *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe –, to identify some subject matter eligible for design protection based on the “intersection” of the features depicted in the same way in the illustrations when illustrations of a single design deviated from one another; the principle related to that of partial protection under design law. The appeal on points of law was lodged: I ZB 25/18.

<sup>189</sup> GRUR 2012, 1139 no. 31.

<sup>190</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 23.11.2017 – 30 W (pat) 803/15 – Sportbrille, GRUR 2018, 730, for the products “anti-glare goggles, spectacles, spectacle temples, spectacle frames, spectacle lenses, spectacle hinges, spectacle bridges, optical articles, protective goggles, sunglasses”. Leave was given for an appeal on points of law on legal questions of fundamental importance as to whether variations in the illustration of a coloured light/dark contrast in the appearance of a product within a single design were permissible, and whether it was possible, following the *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe –, to identify some subject matter eligible for design protection based on the “intersection” of the features depicted in the same way in the illustrations when illustrations of a single design deviated from one another; the principle related to that of partial protection under design law. The appeal on points of law was lodged: I ZB 26/18.

Where the illustrations with the isolated inner frame and pivotable outer frame disclosed further features, specialist circles would regard them without exception as technical/functional features explaining the structure of the skiing goggles, for which design protection could not be and was not claimed. However, even if the illustrations showed two different skiing goggles and separate goggle frame parts which were eligible for design protection, they could not be denied eligibility as designs, because it was possible to identify a uniform product based on the intersection of the features common to all the illustrations, namely a self-contained basic shape of skiing goggles in various embodiments.

This marks the end of the summary of the case law of the Federal Patent Court on trade mark and design law in 2018. For more examples, the reader is referred to the publication in the May edition of GRUR 2019.

*Regina Kortge, Dr. Ariane Mittenberger-Huber*<sup>91</sup>





# Business Report 2018

## A. Business development

### I. Summary

A total of 1,778 new cases were received by the Federal Patent Court in 2018; in the previous year, the number of new cases was 1,899. The new cases consisted of 1,391 main proceedings (2017: 1,511) and 387 ancillary proceedings, such as complaints against cost decisions and requests to inspect court files (2017: 388). A total of 1,946 cases were settled in the year under review (2017: 2,002).

The Boards of Appeal for trade marks and the Board of Appeal for trade marks and designs achieved a slight reduction in the average processing time in the main proceedings from 21.9 months (2017) to 21.1 months in the year under review. The five Boards of Appeal for trade marks (25<sup>th</sup>–29<sup>th</sup> Boards) and the Board of Appeal for trade marks and designs (30<sup>th</sup> Board) received a total of 723 appeals in the year under review (2017: 815). After 733 appeal proceedings had been finally settled or adjudicated, 1,185 cases were still pending at the end of 2018 (2017: 1,195).

The Technical Boards of Appeal were able to continue the encouraging trend towards reducing the duration of proceedings. The average duration of main proceedings has been shortened from 36.7 months so far to 30.3 months now. The number of new proceedings received by the 12 Technical Boards of Appeal (8<sup>th</sup>–12<sup>th</sup>, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> and 23<sup>rd</sup> Boards) amounted to 371 main proceedings (2017: 385). At the end of the year, there were 846 cases still pending (2017: 949), of which 2 were oppositions pursuant to Patent Act section 61 subsec. 2 (2017: 1).

At the seven Nullity Boards, the processing times averaged 26.9 months, which was marginally longer than in the previous year (2017: 25.8). 244 cases were adjudicated or settled, 416 nullity proceedings (2017: 441) were still pending at the end of the year under review.

At the Legal Board of Appeal (7<sup>th</sup> Board), 22 appeals were received (2017: 23) and 28 cases were adjudicated or settled (2017: 30), so that at the end of 2018, there were still 11 cases pending (2017: 17).

At the Board of Appeal for utility models (35<sup>th</sup> Board) the number of cases in the year under review came to 56 main proceedings (2017: 44). After 50 cases had been settled or adjudicated, there were still 88 cases pending at the end of the year.

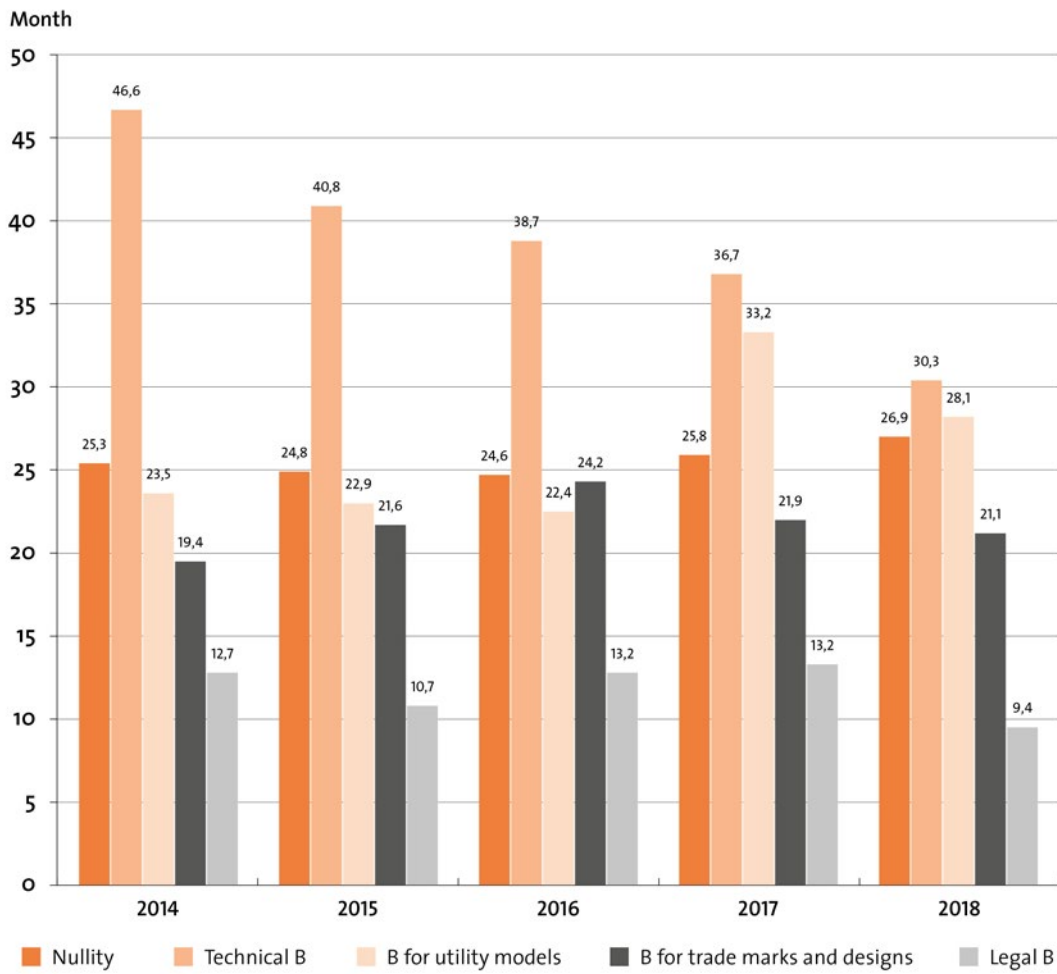
## II. Statistics

### BUSINESS DEVELOPMENT IN 2018 CONCERNING MAIN PROCEEDINGS

	Cases pending: 1.1.2018	New cases	Settled cases	Cases pending: 31.12.2018
<b>Nullity Boards</b>	441	219	244	416
<b>Legal Board of Appeal</b>	17	22	28	11
<b>Technical Boards of Appeal total</b>	949	371	474	846
of those				
appeal proceedings	948	370	474	844
opposition proceedings	1	1	0	2
<b>Boards of Appeal for trade marks; Board of Appeal for trade marks and designs</b>	1,195	723	733	1,185
<b>Board of Appeal for utility models</b>	82	56	50	88
<b>Board of Appeal for plant variety cases</b>	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,684</b>	<b>1,391</b>	<b>1,529</b>	<b>2,546</b>



DURATION OF PROCEEDINGS BEFORE THE BOARDS 2014 TO 2018 IN MONTHS



	2014	2015	2016	2017	2018
Nullity Boards	25.3	24.8	24.6	25.8	26.9
Technical Boards of Appeal	46.6	40.8	38.7	36.7	30.3
Boards of Appeal for utility models	23.5	22.9	22.4	33.2	28.1
Board(s) of Appeal for trade marks/ trade marks and designs	19.4	21.6	24.2	21.9	21.1
Legal Board of Appeal	12.7	10.7	12.7	13.2	9.4

## OVERALL STATISTICS ON THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL PATENT COURT 2014 TO 2018

NULLITY, APPEAL AND OPPOSITION PROCEEDINGS (MAIN PROCEEDINGS)								
	Nullity Boards	Legal Board of Appeal	Technical Boards of Appeal		Boards of Appeal for trade marks, Board of Appeal for trade marks and designs	Board of Appeal for utility models	Board of Appeal for plant variety cases	Total cases (columns 1-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2014</b>								
received	221	49	492	6	863	27	1	1,658
completed	261	65	738	19	944	59	1	2,086
still pending	350	31	1,469	10	1,265	88	0	3,213
<b>2015</b>								
received	217	40	430	2	562	41	-	1,292
completed	242	42	657	6	621	47	-	1,615
still pending	325	29	1,242	6	1,206	82	-	2,890
<b>2016</b>								
received	284	31	461	1	857	41	-	1,675
completed	206	36	595	6	856	41	-	1,740
still pending	403	24	1,108	1	1,207	82	-	2,825
<b>2017</b>								
received	244	23	384	1	815	44	-	1,511
completed	206	30	544	1	827	44	-	1,652
still pending	441	17	948	1	1,195	82	-	2,684
<b>2018</b>								
received	219	22	370	1	723	56	-	1,391
completed	244	28	474	0	733	50	-	1,529
still pending	416	11	844	2	1,185	88	-	2,546

NULLITY, APPEAL AND OPPOSITION PROCEEDINGS PROCEEDINGS OUTSIDE MAIN PROCEEDINGS (ZA (pat) PROCEEDINGS)								
	Nullity Boards	Legal Board of Appeal	Technical Boards of Appeal		Boards of Appeal for trade marks, Board of Appeal for trade marks and designs	Board of Appeal for utility models	Board of Appeal for plant variety cases	Total cases (columns 1-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2014</b>								
received	342	4	71	5	16	33	-	471
completed	315	4	70	4	15	36	-	444
noch anhängig	60	0	1	1	1	1	-	64
<b>2015</b>								
received	277	3	33	0	17	7	-	337
completed	276	3	34	1	18	8	-	340
noch anhängig	61	0	0	0	0	0	-	61
<b>2016</b>								
received	280	2	39	0	13	30	-	364
completed	302	2	37	0	11	29	-	381
noch anhängig	39	0	2	0	2	1	-	44
<b>2017</b>								
received	285	2	42	4	26	29	-	388
completed	251	2	41	3	24	29	-	350
noch anhängig	73	0	3	1	4	1	-	82
<b>2018</b>								
received	263	2	25	1	33	63	-	387
completed	292	2	27	2	32	62	-	417
noch anhängig	44	0	1	0	5	2	-	52

### III. Appeals against decisions of the Federal Patent Court

#### APPEALS IN PATENT NULLITY PROCEEDINGS

---

In 2018, appeals were lodged against 78 of the 110 judgments of the Federal Patent Court in patent nullity proceedings (2017: in 62 out of 84 cases). That corresponds to a proportion of 71%.

The Federal Court of Justice concluded 35 of the appeal cases pending before it by handing down a

judgment. In 18 cases, the decisions of the Federal Patent Court as the court of first instance were upheld, in 17 cases the decision under appeal was modified or set aside. A further 10 proceedings were concluded in some other way (for example by means of a settlement or the withdrawal of the appeal).

#### APPEALS ON POINTS OF LAW LODGED WITH THE FEDERAL COURT OF JUSTICE IN 2018

---

The Federal Patent Court gave leave to appeal to the Federal Court of Justice on points of law in 7 cases in 2018, which can be broken down as follows: 3 cases from the Technical Boards of Appeal and 4 cases from the Boards of Appeal for trade marks or the Board of Appeal for trade marks and designs.

In 5 cases (1 case from the Technical Boards of Appeal, 4 cases from the Boards of Appeal for trade marks or the Board of Appeal for trade marks and

designs) a party used the possibility and lodged an appeal on points of law.

Appeals on points of law which did not require leave were lodged in 13 cases; 8 of those in cases from the Technical Boards of Appeal, 3 in cases from the Boards of Appeal for trade marks or the Board of Appeal for trade marks and designs, 1 case from the Board of Appeal for utility models and 1 case from the Legal Board of Appeal.

#### DECISIONS OF THE FEDERAL COURT OF JUSTICE IN 2018 ON APPEALS WHERE LEAVE TO APPEAL WAS GRANTED AND ON APPEALS NOT REQUIRING LEAVE

---

In the year under review, the Federal Court of Justice handed down decisions in a total of 9 cases from the Federal Patent Court in which leave to appeal on points of law had been granted, and in which the appeal was allowed in 5 cases.

3 cases were remitted, and in 1 case the appeal on points of law was settled for other reasons.

The Federal Court of Justice also dealt with a total of 10 cases in which leave to appeal was not required. In one case, the decision under appeal was set aside and the case was remitted. In 6 cases, the appeal on points of law was remitted, and another 3 cases were settled in other ways.

## B. Staffing

### I. Judicial staff

As of 31<sup>st</sup> December, 2018, the judiciary of the Federal Patent Court comprised a total of 102 judges as defined in Patent Act section 65 subsec. 2 (2017: 108). They consisted of 28 female judges and 74 male judges, 55 of whom were technically/scientifically qualified and 47 were legally qualified.

The position of Presiding Judge of the 9<sup>th</sup> Board (Technical Board of Appeal) was filled with a new appointment in the year under review.

Of the Court's 102 judges, one technically qualified member in the period under review was part of a partial retirement scheme (leave period). One legally qualified member was seconded to the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection and one technically qualified judge was seconded to the German Patent and Trade Mark Office in 2018.

### II. Non-judicial staff

As of 31<sup>st</sup> December, 2018, the Federal Patent Court had 94 non-judicial employees (2017: 97), consisting of 64 women and 30 men.

The trainee administrative assistants training for a profession in federal administration who were taken on in 2017 were in their second year of training in the year under review. The trainee in library services (FAMI) was already in her third year of training.



### III. Occupational safety and medical welfare services

#### OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT – ONE YEAR ON

In order to be able to respond better to the changing conditions in the working environment, the system of “Occupational Health Management (OHM)” has been introduced at the Federal Patent Court. The aim of OHM is to make the workplace and working environment healthier and to preserve and enhance employees’ competences, resources and ability to cope.

At the kick-off meeting on 17<sup>th</sup> July, 2017, the Health Working Party (WP) was set up as the steering committee for Occupational Health Management.

The task of the Working Party is to determine the need for Occupational Health Management steps, to plan their implementation, evaluate the results and submit proposals to the Court management for further specific action.

Examples of the tasks of the Working Party are:

- developing goals for medical welfare services
- developing, steering and monitoring measures to promote occupational health
- evaluating sick leave statistics, assessing potential hazards and offering or developing proposals for health promotion measures
- evaluating the measures implemented and
- supporting the establishment of health circles for specific problems or groups.

The Health WP is composed of the staff of Department 3 (non-judicial staff, occupational safety and medical welfare services section), representatives of the works council and the council of judges, and the spokesman for the disabled, the equal treatment officer, the security officer, the conflict management adviser, the ergonomics officer, the addiction adviser, the office doctor and the office psychologist.

The Health WP meets four times a year. In order to bring OHM to the attention of colleagues, “Healthy Eating” was chosen as the key topic for the year under review. After a kick-off event on OHM in December 2017, our staff also had an opportunity to take part in a wide variety of campaigns, talks and workshops on the subject in the year under review, e.g.:

- the talk on “Food and drink for a healthy heart”



- the talk on “Nutrition through the eyes of the office doctor”
- the exhibition of the Bavarian nutrition cube



- the presentation of a virtual kitchen



- workshops on the subjects of: “Sugar” and “An enjoyable journey” and
- the talk on “Over 50 – how you can influence your well-being with nutrition”.

Another major focus of the Health WP is monitoring the continued implementation of the measures proposed following the assessment of potential hazards regarding mental stress at the workplace in 2015. In order to check the status quo, a survey was drawn up together with the office psychologist and the office doctor to investigate the efficacy of the measures.

The survey was carried out again in October 2018 using the “Psychological Stress” check list drawn up by the accident insurance company for federal bodies and German Rail. The result shows that the measures adopted have produced the first positive changes in psychological stress. There is of course always room for even more improvement, so that this is another field where the Health WP will continue working with the office psychologist on designing and implementing solutions.

The organisation of working times to suit specific wishes is another of the key questions dealt with by occupational safety and medical welfare services. Working time models found in industry – trust-based working hours, lifetime working hours accounts, sabbaticals and the like – are increasingly being discussed for the civil service as well. That is why the Health group arranged a kick-off meeting for the working party on “flexible working times” in order to gather information and then to discuss possible solutions for the Federal Patent Court.

The “flexible working times” WP conducted a staff survey in 2018. Many colleagues seized the opportunity and put forward constructive proposals. These are being discussed and checked for feasibility with a view to implementation in a modified service agreement.

## C. Training patent attorney candidates

The judges of the Federal Patent Court once again played an active part in the theoretical and practical training of patent attorney candidates in 2018. On a total of three occasions, 129 patent attorney candidates (32 women, 97 men) successfully completed the training course (in two cases, the training period had to be extended).

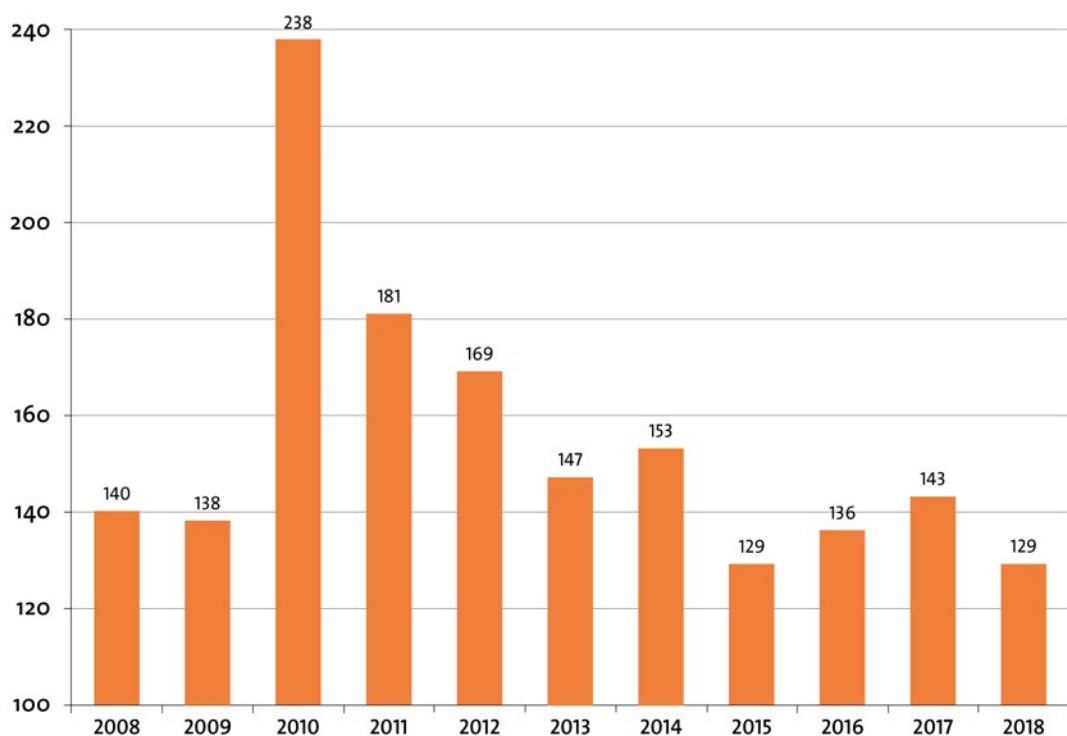
In addition to the practical implementation of the training regulations, the closure of further Boards at the Federal Patent Court is constantly posing new challenges in organising the training of patent attorney candidates.

While the number of applicants remains high, the number of judges providing training has fallen

sharply in the past few years. One consequence of this is that it is not always possible to avoid assigning candidates to technical fields outside their own subject areas. In the Boards of Appeal for trade marks, the number of candidates remains high, at 6 to 7 per Board, which makes it more difficult to provide the individual support for the training which would be desirable.

It is encouraging to note that more attention is being paid to reconciling the demands of training and family life and that more people are taking advantage of the statutory possibility of claiming parental leave even during the training period.

NUMBER OF PATENT ATTORNEY CANDIDATES TRAINED 2008 TO 2018





## D. Information services

### I. Library

The Court library serves to provide the library information needed by the members of the Court and the staff of the 3<sup>rd</sup> Main Department of the German Patent and Trade Mark Office, whose offices are housed in the same building. The library's collection grew to approx. 25,000 titles last year. In addition, 134 periodicals are constantly being added to. Apart from important legal online databases, a large specialised database for the fields of science, technology and economics is available. All told, the databases provide access to more than 130,000 books and around 1,000 technical periodicals. All the databases can be used not only on-site at the Court, but also at the judges' home offices.

A short-term display of all the journal volumes received in the library of the German Patent and Trade Mark Office enables not only the members of the Court but also all the employees of the 3<sup>rd</sup> Main Department of the German Patent and Trade Mark Office to keep up to date with the latest content of approximately 1,000 journals.

An e-mail push service provides all the judicial members of the Court and all the employees in the administration of justice with a monthly review of all the important legal journals available online, with the option of directly accessing the full text of the corresponding articles. Also on a monthly basis, a report on all the new additions to the library is published online in the form of a summary list in the intranet.

In order to assist the work of the Boards for trade marks, the library also offers an electronic dictionary for the fields of advertising language/advertising slogans, neologisms/trend words, which can be retrieved in the intranet. The database currently contains almost 50,000 relevant terms, which are explained with details on their occurrence and usage, together with references to their sources. Trend words and neologisms are particularly sought after.



## II. Documentation

All the decisions of the Legal Board of Appeal since 1995 and the decisions of the Boards of Appeal for trade marks since 1961 are available in the Court's internal documentation databases. In the period under review, the German Patent and Trade Mark Office transmitted 695 files in electronic form to the Court's documentation office for the Boards of Appeal for trade marks. The decisions sent there, together with 323 adjudications or settlements by the Boards of Appeal for trade marks, were analysed for the internal trade mark documentation, which, together with the sub-databases on "ex parte proceedings", "intra partes proceedings" and "similarity of goods", form an important source of reference for dispensing justice in the trade mark sector.

In addition, there were 525 other adjudications or settlements (withdrawals, formal rulings etc.), which were accordingly entered in the databases for trade mark decisions. At the end of the year under review, the database on the similarity of goods comprised 3,472 subject entries containing detailed information on questions of the similarity of goods and services in a form edited for documentation.

In 2018, the documentation office edited 892 decisions by the Boards and by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), the General Court of the European Union (EGC) and of the European Court of Justice (ECJ) for documentation and entered them in the juris database. In addition to that, 328 references to decisions by the Court in the relevant journals were supplemented there.

The juris database provides access not only to the decisions intended by the Boards for publication there, but also to all the decisions against which leave to appeal on points of law was granted or where such an appeal was lodged, which have been cited in the annual reports since 1995, and to all the decisions of the Federal Patent Court which were published in the course of the year in the more than 800 printed media analysed by juris.

In order to provide a complete record of the decisions of the Federal Patent Court in the juris database, the full text of all decisions which have been published in the collection of the Court's decisions on the homepage and have not already been documented elsewhere for the juris database are uploaded to the database; this was also done in the year under review. Those decisions are only edited superficially for documentation, but they are searchable by means of a full-text search and via ECLI (European Case Law Identifier).

Evaluating the decisions for internal databases and documenting decisions are very important tasks, since they create the basis on which the Boards of the Federal Patent Court can carry out their work in administering justice. This makes it necessary as far as possible to evaluate and document all the decisions of the Boards of the Federal Patent Court and decisions in related fields by other national and international courts and institutions. Only decisions which have been evaluated and/or documented can be searched in a purposive way and thus assist the Boards in arriving at their decisions in future rulings and judgments. At the same time, the data provide the crucial basis for future databases tailored to the needs of the Federal Patent Court, which will be created as digitalisation progresses.

All final decisions of the Federal Patent Court in the year under review were published – as in past years – on the Court's homepage, where they are freely available on the internet under the menu item "Decisions". All the decisions of the Boards for trade marks, the patent nullity Boards, the Technical Boards of Appeal, the Boards for utility models and of the Legal Board of Appeal are available there from 2000 onwards. The decisions of the Federal Patent Court can be used free of charge for all non-commercial purposes.

## E. Digitalisation in the legal system and introduction of the electronic court file

Digitalisation encompasses almost all fields of life nowadays, in both the private and professional spheres, and is expanding at breakneck speed thanks to the development of more and more new technologies and possibilities. Three of the most valuable companies in the world no longer deal in classic commodities or raw materials, but in technology (e.g. Apple), data (e.g. Alphabet – the parent company of Google) and software (e.g. Microsoft). The consequences of all this are impossible to foresee today. What is certain, however, is that a social change is taking place on such an enormous scale that it is also referred to as the digital revolution.

Even today, the subject matter of our court proceedings is also drawn to a great extent from the digital world. We are involved every day with mobile telecommunications systems and processor-based control technology.

In fact, not only the content of our proceedings relates to “bits and bytes”; it is also often presented in digital form. Many law firms, and also the German Patent and Trade Mark Office, only keep their files in this paperless form nowadays. Since the judiciary, as the third power of the state, wishes to – and indeed must – keep abreast of social developments, it cannot turn its back on digitalisation. That is why we, too, are living examples of “eJustice”, having opened up electronic legal transactions (e.g. “beA”, the special electronic mailbox for attorneys, and “EGVP”, the “electronic court and administration inbox”) and are launching the electronic court file.

“eJustice” not only encompasses the electronic court file and electronic legal transactions, but also means that the judicial system can operate on an equal footing with society.

It is very important to us that we should play an active role in shaping a modern judicial system. We want to make full use of the benefits of digital



processing. You may perhaps wonder what is so special about all this. After all, it is already part of daily life in our offices and also in our judicial system that many things are handled electronically: even today, we make intensive use of our administrative processes and the legal databases. The electronic court file is something very special, however. Only if a court file is complete and fully transparent can due process be ensured in a way that satisfies the requirements of the rule of law. Everything must be documented so as to be fully auditable. Even scanning in the paper documents received – of which there are still many – so that they are faithful to the original presents major challenges in technical and organisational respects. The step from the paper to the electronic file is therefore a big one.

We are confident that we can handle this, but are not going to indulge in technical experimentation. That is why we made a conscious decision to introduce e-file software which has already been used successfully for years in many jobs in the administration of federal, regional and local authorities. We are using this tried and tested software and are developing it further in cooperation with our

partners (the Federal Court of Justice and the states of Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Saxony and Thuringia) in order to establish a standard industry solution – “VIS Justiz” – optimised for the specific requirements of the judicial system. The Federal Patent Court can contribute its own technical expertise here, based on its many years of experience in using electronic administrative files and copies of court files in PDF format for judges.

Our “VIS Justiz” project is concerned with more than just the digital court file. We are also looking at other aspects of the workplace of the future in the legal system, such as modern structuring aids, from

simple ways of highlighting text passages in colour to automatic referencing in legal databases.

Step-by-step digitalisation is not only the greatest change in our processes, but also poses a special challenge in the history of the Federal Patent Court. Practitioners from all the disciplines and all the careers found in our Court are providing positive support and constructive criticism for this development.

Much has been achieved, but there still remains much to do!

## F. Press and public relations work

### I. International cooperation

In 2018, the Federal Patent Court once again attached great importance to an intensive technical exchange with national and international experts in the field of intellectual property rights. Judges from the Federal Patent Court are always much in demand for dialogues and as speakers at specialist conferences. Another important part of maintaining the valuable contacts with specialists in Germany and abroad is the close cooperation with the German Patent and Trade Mark Office, the

European Patent Office and the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ Foundation) in organising visits.

The Federal Patent Court was therefore once again a popular destination for national and international guests in the year under review. Below, you can obtain some impressions of the visits and of our events.

#### FEDERAL CIRCUIT BAR ASSOCIATION

In the course of a conference in Munich organised by the Federal Circuit Bar Association, a delegation consisting of 30 representatives of companies and law firms from the United States, Europe and Asia visited the Federal Patent Court on 6<sup>th</sup> March, 2018. The guests were first informed by Federal Patent Court Judge and spokesman Dr. von Hartz about the structure of the Federal Patent Court and the way it works. After that, Federal Patent Court Judge Bieringer presented the large electronic courtroom and answered the questions asked by the interested participants on electronic legal transactions. The guests also had an opportunity during their visit to try out the



electronic equipment from the different perspectives of the judges, the clerk of the court and the parties and declared themselves impressed by the functional possibilities offered by the electronic courtroom.

## UZBEKISTAN

In the course of a study tour, a delegation from the IP Agency of the Republic of Uzbekistan visited the Federal Patent Court. Federal Patent Court Judge Dr. von Hartz explained the structure of the Federal Patent Court and the way it works to the Deputy Director General, Mr. Bobojanov, and the other members of the delegation. This was followed by a lively discussion on the various procedures in industrial property law cases – also in German, because Mr. Bobojanov spoke fluent German. The visit concluded with a tour of an electronic courtroom.



## SPAIN

On the occasion of the 2018 Trade Mark Symposium, the President of the Boards of Appeal of the EUIPO, Mr. Margellos, and the two Board of Appeal Chairmen, Mr. Schennen and Mr. Stürmann, visited the Federal Patent Court on 20<sup>th</sup> April 2018.

The subject of the discussion with our President and numerous members of the Boards of Appeal for trade marks were the questions raised at the symposium regarding the effects of the EU trade mark in national law, especially the problem of the linguistic skills of

the average consumer in the respective trade mark registration procedures. In addition, there was an intensive exchange of views on the question of the eligibility for protection of signs connected with merchandising articles. The discussion brought to light a wide variety of facets, which are also reflected in the decisions of the EUIPO and the Federal Patent Court. It is a subject that will continue to occupy the Boards of Appeal of the EUIPO and the Boards of Appeal for trade marks in future.

## VISIT BY A GROUP OF SIX JUDGES IN THE COURSE OF AN EPO PROGRAMME

In the course of the EPO programme “Judicial Internships at the EPO”, a group of six judges from Belgium, Finland, Romania, Croatia, Portugal and Poland visited us on 8<sup>th</sup> June, 2018. After being received by our President, the guests were given a presentation on the Federal Patent Court. A lively discussion ensued concerning the different possibilities of obtaining legal protection in the various countries. The visitors showed great interest and were also given a tour of an electronic courtroom and a demonstration of working with the electronic court file.



### BRITISH AND CHINESE PATENT EXAMINERS

On 13<sup>th</sup> June, 2018, a group of three patent examiners each from the British and Chinese Patent Offices visited us, together with their German colleagues in the course of an exchange programme with the German Patent and Trade Mark Office. First of all, the group attended an oral hearing in an opposition appeal proceedings before the 20<sup>th</sup> Board. The Presiding Judge first explained the details of the case to the participants, who expressed great interest. Following that, there was an opportunity to discuss specific technical questions in detail.



### CHINA

On 26<sup>th</sup> September, 2018, a delegation of high-ranking representatives of various courts from the People's Republic of China were our guests. The Delegation was led by H.E. Mr. Zhou, Chief Justice and President of the Supreme People's Court of the People's Republic of China. President Schmidt welcomed the visitors and informed them about the most important principles of the German system of industrial property right law. She stressed the particular importance of the Federal Patent Court in the court structure in the field of industrial property law. One important feature peculiar to the Federal Patent Court is the composition of the Technical Boards with technically trained judges. The guests showed great interest when our President explained the



details of patent nullity proceedings and their procedure from the receipt of the suit to the judgment. Following that, the visitors were also given a tour of an electronic courtroom and used the opportunity to ask specific technical questions.

## KOREA

On 6<sup>th</sup> November, 2018, we were visited by an 8-man group of Korean students, accompanied by representatives of the Korean Office for Intellectual Property and the Korean Institute for Intellectual Property. The students from a wide range of disciplines were winners of an intellectual property competition.

After a welcome from the press spokesman of the Federal Patent Court and a general presentation on the Court, an interesting discussion developed on



the position and function of a judge at the Federal Patent Court. Here too, the visit concluded with a tour of an electronic courtroom.

## ARGENTINA

Also in November we welcomed a delegation of 40 judges and court staff from Argentina. The AIEJ (Academia de Intercambio y Estudios Judiciales) sends judges to Munich for further training at regular intervals.

After receiving a hearty welcome from our President, the group was informed in detail about the tasks of the Federal Patent Court. The subjects of the visit included the way the Court works and questions relating



to the electronic court file and the electronic courtroom, which the guests toured at the end of their visit.

## RUSSIA

A delegation from the Ministry of Economic Affairs of the Russian Federation, Rospatent and the Patent Bar Association of the Russian Federation visited us in November 2018. The visit was organised by the IRZ (German Foundation for International Legal Cooperation) and was devoted to the subject of "Protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs".

After a welcome from our spokesman, the President of the Board of Appeal for trade marks and designs, Prof. Dr. Hacker, explained the national and European intellectual property law system to the participants. Following his multi-faceted presentation on national



and European cases, an interesting discussion developed, which enabled the participants to gain deeper insights into practical aspects.



## CHINA

On 3<sup>rd</sup> December, 2018, there was a technical exchange between Chinese judges from various IP courts and colleagues from the Federal Patent Court. The visit by the Chinese delegation was organised by IP KEY China of the EUIPO.

The delegation was welcomed by our President. A Chinese colleague first gave a presentation to provide insights into the new procedures followed in IP cases in China and thus into a new form of court system, the online courts. These courts hear simple legal disputes connected with the internet. The duration of the proceedings there is 41 days.

After that, our President Mrs. Schmidt and Federal Patent Court Judge Dr. Schnurr gave the guests



comprehensive information about the tasks of the Federal Patent Court, especially patent nullity proceedings. In the large electronic courtroom, Federal Patent Court Judge Bieringer explained the electronic court file to the guests with reference to practical examples.

In the course of the visit, a lively discussion developed on questions of patent law and how they are dealt with in terms of procedural law. The visit concluded with a joint lunch.

## TUNESIEN

Also on 5<sup>th</sup> December, 2018, we hosted representatives of the Tunisian Office of Fair Trading. The visit was organised by the IRZ (German Foundation for International Legal Cooperation) to consider the subject of “Questions of patent and anti-trust law in practice in Germany”. Federal Patent Court Judge Dr. von Hartz welcomed the delegation and described the tasks of the Federal Patent Court in the system of industrial property law. One of the main topics was the procedure for obtaining a compulsory licence at the Federal Patent Court. An interesting discussion ensued, during which answers



were provided to the guests’ many questions. The visit concluded with a tour of an electronic courtroom, which is now something of a tradition.

## II. Retrospect

### NEW YEAR'S RECEPTION

---

Continuing a long-standing tradition, President Schmidt issued invitations to the annual New Year's Reception in the Federal Patent Court on 18<sup>th</sup> January, 2018. Despite the stormy weather, some 160 guests accepted the invitation, including high-ranking representatives of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, the Bavarian State Ministry of Justice, the local courts, the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office, the IPR associations and various Consulates General.

Many retired colleagues also took the opportunity to revisit their old hunting grounds and to have some interesting conversations in a relaxed atmosphere. In her welcoming address, our President spoke about the latest figures on the state of the Court's business affairs and also about the outlook and developments at the Federal Patent Court.



### THE 18<sup>TH</sup> GIRLS' DAY – FUTURE DAY AT THE FEDERAL PATENT COURT

---

Once again, the Federal Patent Court participated in Girls' Day in the year under review as part of a day of action throughout Germany, and on 26<sup>th</sup> April, 2018 gave ten girls from forms 8 to 10 an opportunity to get to know the Court and the different professions needed there. The aim was to stimulate the participants' interest in technical and scientific professions in particular.

The pupils not only attended an oral hearing, but also explored the building independently with the aid of a set of questions. They gained an insight into the day-to-day working life of a technical judge and various other fields, such as the library, the secretariat or the IT department.

GIRLS' DAY:

Girls' Days or similar campaigns are held in more than 20 countries: in addition to Germany, they are held in Belgium, Estonia, France, Italy, Kosovo, Luxembourg, Liechtenstein, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Switzerland, Slovenia, Spain, the Czech Republic, Hungary, Kyrgyzstan, Japan, South Korea, Lebanon, Ethiopia and since 2016 Egypt.

On Girls' Day, schoolgirls can find out about professions that they are unlikely to think of in the course of career planning advice at schools. It is primarily technically orientated companies and departments, universities, research centres and similar facilities that offer Girls' Day events. Practical examples in laboratories, offices and workshops enable the the participants to see how interesting and exciting this work can be.





#### 6<sup>TH</sup> INTERNATIONAL SYMPOSIUM AT THE FEDERAL PATENT COURT: “THE EU TRADE MARK IN NATIONAL LAW – RISKS AND SIDE-EFFECTS”

On 19<sup>th</sup> April 2018, the Federal Patent Court organised its 6<sup>th</sup> International Symposium.

The event, to which we welcomed 250 participants from Germany and abroad who are involved in trade mark law as judges, attorneys or in industry, was devoted in the year under review to the risks and side-effects of the EU trade mark in national law.

The aim of the symposium was to examine the relationship between European and national trade mark law and to consider what risks and side-effects the EU trade mark might involve in application, opposition and infringement proceedings in national law. Despite the harmonisation of the provisions of trade mark law on the European and national levels, some questions

still remain to be answered, which were identified and discussed with the support of top-quality speakers from Germany and abroad.

The successful event concluded with a special lecture on the subject of: “Protection of business and company secrets in court proceedings”. Against the backdrop of the new EU Directive, the participants were given a review of the current status of the implementation measures concerning this subject, which is highly relevant in practice.

On the evening before the symposium, our President invited the participants to the traditional first informal meeting on the premises of the Palace of Justice.

### VISIT BY MR. INGMAR JUNG, MEMBER OF THE GERMAN PARLIAMENT

On 22<sup>nd</sup> May, 2018, the German M.P. Mr. Ingmar Jung, accompanied by Mr. Kunze (Deputy Head of Department Z B and IT Officer in the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection) visited the Federal Patent Court. In a conversation with President Schmidt, Vice-President Dr. Strößner and Presiding Judge at the Federal Patent Court Musiol, Mr. Jung expressed a great interest in industrial property law, especially in connection with securing and strengthening national

patent protection in the judicial route of the German Patent and Trade Mark Office/Federal Patent Court, which is likely to be particularly important to small and medium-size German enterprises in view of the possible launch of the UPC. The visit concluded with a tour of the large electronic courtroom, where Mr. Jung, visibly impressed, was given a demonstration of the most important functions.

### EXCHANGE OF VIEWS WITH THE FEDERAL COURT OF JUSTICE

On 27<sup>th</sup> July, 2018, the members of the 10<sup>th</sup> Civil Division of the Federal Court of Justice, headed by the Presiding Judge, Prof. Dr. Meier-Beck, visited the Federal Patent Court, continuing the tradition of meeting about once a year for an exchange of views. This year's programme included, among other things, the interpretation of patent claims, the examination of inadmissible extension, novelty and inventive step, which were discussed in detail and in some cases also controversially, with reference to

selected decisions of the Division. The debates were very enlightening for both sides – not least because of the different viewpoints of lawyers and technical specialists. For the Federal Patent Court judges, the insight into the approach adopted by the members of the 10<sup>th</sup> Division and the resulting information for the conduct of cases before the Federal Patent Court was especially interesting. There was general agreement that the exchange of views should be continued on a regular basis.

### VISIT BY THE FEDERAL MINISTER OF JUSTICE AND CONSUMER PROTECTION

The Federal Minister of Justice and Consumer Protection, Dr. Barley, visited the Federal Patent Court on 1<sup>st</sup> October, 2018. The Minister, making her introductory visit, was welcomed by Ministerial Director Schmierer, Head of Department Z (Judicial Administration), and was accompanied by her personal policy adviser David Meise.

After an opening conversation with President Schmidt and Vice-President Dr. Strößner, the Minister met representatives of the committees and lobby groups for an exchange of views in the "chapel", the biggest electronic courtroom. The heads of the various departments also had an opportunity to present some topical issues to Dr. Barley despite the limited time available. The introductory visit was rounded off by a presentation of the electronic courtroom, which visibly impressed the Minister.



## Impressum

### Herausgeber

Die Präsidentin des Bundespatentgerichts  
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Informationsdienste  
81549 München  
[www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)

### Redaktion

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Informationsdienste

### Gestaltung und Satz

Atelier Hauer + Dörfler, Berlin

### Übersetzung

Anthony Rich, M.A., Olching

### Druck

Deutsches Patent- und Markenamt, München

### Bildnachweis

Bundespatentgericht, shutterstock.com: S. 6, 8, 40, 42, 100, 104, 136, 171;  
Simone Hutsch/Unsplash: S. 74; Annie Spratt/Unsplash: S. 138; Joanna Kosinska/Unsplash: S. 172

### Stand

07/2019

### Hinweis:

Diese Broschüre wird vom Bundespatentgericht im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben.  
Sie ist kostenlos erhältlich und nicht zum Verkauf bestimmt. Alle Rechte liegen beim Bundespatentgericht.

### Publikationsbestellung

Bundespatentgericht  
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienste  
Postfach 90 02 53  
81502 München  
Tel.: (089) 699 37 203  
E-Mail: [pressestelle@bpatg.bund.de](mailto:pressestelle@bpatg.bund.de)  
[www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)

München 2019



