



Bundespatentgericht
Jahresbericht

2019

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sie halten den Jahresbericht des Bundespatentgerichts für das Jahr 2019 in den Händen. Engagierte Kolleginnen und Kollegen aus der Richterschaft haben für Sie in gewohnter Weise eine Auswahl wichtiger Entscheidungen des Gerichts aus den Bereichen Patent-, Gebrauchsmuster-, Design und Markenrecht zusammengestellt, um Ihnen im ersten Teil des Jahresberichts einen Einblick in die Entscheidungspraxis unseres Gerichts zu vermitteln.

Im zweiten Teil geben wir Ihnen traditionsgemäß einen Überblick zur Geschäftslage des Bundespatentgerichts. Neben einer Zusammenstellung von Zahlen und Fakten zu Eingängen und Erledigungen finden Sie dort auch Ausführungen zur Fortentwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs im Hause. So hat die Entwicklungskooperation mit dem Bundesgerichtshof und verschiedenen Bundesländern bei der Entwicklung der Standard-Branchenlösung „VIS-Justiz 2.x“ für die elektronische Gerichts- und Verwaltungsakte deutliche Fortschritte erzielt.

Auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder zahlreiche Delegationen empfangen. Gäste aus China, Japan und weiteren asiatischen Staaten haben bei ihren Besuchen reges Interesse an der Arbeit unseres Hauses gezeigt. Sie seien hier stellvertretend für eine große Zahl von Besuchergruppen aus dem In- und Ausland genannt, mit denen wir im Jahre 2019 in regem Austausch zu den Vorzügen und Unterschieden verschiedener Systeme des gewerblichen Rechtsschutzes gestanden haben.

Die aktuelle Situation des Frühjahrs 2020, in der dieser Jahresbericht mit Rückblick auf das vergangene Jahr 2019 entstanden ist, und in der wir wichtige Aufgaben unseres Hauses vorübergehend nicht wahrnehmen können, führt uns deren Bedeutung in besonders eindringlicher Weise vor Augen. Sie



zeugt von der Notwendigkeit, von langer Hand sorgfältig vorbereitete Verfahren auch zeitnah einer Entscheidung zuführen zu können. Und sie lässt uns die Lücken spüren, die entstehen, wenn wir nicht wie gewohnt Kontakte pflegen können und auf den Empfang geschätzter Gäste und den persönlichen fachlichen Austausch mit den Prozessbeteiligten vorübergehend verzichten müssen.

Umso mehr freut es uns, Ihnen anhand des Jahresberichts einige Eindrücke unserer Arbeit geben zu können und wir hoffen, Sie bald wieder persönlich im Bundespatentgericht begrüßen zu dürfen, sei es in Verhandlungen oder bei Besuchen.

Zu guter Letzt möchten wir es nicht versäumen, uns bei den Autorinnen und Autoren der folgenden Beiträge sowie bei allen Gerichtsangehörigen, die auch in diesen besonderen Zeiten dafür sorgen, dass unser Haus seinen Aufgaben gerecht wird, ganz herzlich zu bedanken.

Nun wünschen wir Ihnen eine angenehme und informative Lektüre.

Beate Schmidt

Beate Schmidt,
Präsidentin

K. Strößner

Dr. Klaus Strößner,
Vizepräsident

Inhalt

Vorwort	1	Gebrauchsmusterrecht	36
Organigramm	4	I. Kostenfragen	37
Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts	7	Marken- und Designrecht	38
 		I. Nichtkonventionelle Markenformen	39
Patentrecht	8	1. Abstrakte Farbmarken	39
I. Patentfähigkeit	9	2. Dreidimensionale Marken	40
1. Patentierungsausschlüsse bei medizinischen Verfahren	9	3. Positionsmarken	43
2. Stand der Technik und öffentliche Zugänglichkeit	9	II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken	44
3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit	10	1. Fremdsprachige Begriffe	44
II. Ergänzende Schutzzertifikate	14	2. Buchstaben und Zahlen	45
III. Verfahren vor dem DPMA	16	3. Wortmarken	46
1. Übersetzung	16	4. Slogans	48
2. Umschreibung, Rechtsnachfolge	16	5. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	49
3. Wiedereinsetzung	17	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	49
4. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr	18	7. Etablissement- oder Institutionsbezeichnungen	50
5. Sonstiges	20	8. Personennamen	51
IV. Einspruchsverfahren	21	9. Wort-/Bildmarken	52
1. Zulässigkeit des Einspruchs	21	10. Bildmarken	53
2. Auslegung	21	11. Täuschung (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	53
3. Prüfung der Widerrufsgründe	23	12. Verstoß gegen die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	54
4. Erlöschen des Patents, Rechtsschutzinteresse	29	13. Schutzfähigkeit aufgrund markenmäßiger Verwendungsmöglichkeiten	54
5. Insolvenz	29	14. Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG)	55
6. Akteneinsicht	30	III. Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit	57
V. Beschwerdeverfahren	30	1. Bösgläubigkeit wurde bejaht:	57
1. Zulässigkeit der Beschwerde	30	2. Bösgläubigkeit wurde verneint:	57
2. Rücknahme der Beschwerde	30		
3. Sonstiges	30		
VI. Nichtigkeitsverfahren	31		
1. Zulässigkeit der Klage	31		
2. Nichtigkeitsgründe	32		
3. Kostenfragen	33		
4. Sonstiges	34		

IV. Widerspruchsverfahren	58	B. Personal	79
1. Rechtserhaltende Benutzung	58	I. Richterlicher Dienst	79
2. Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit	59	II. Nichtrichterlicher Dienst	79
3. Kennzeichnungskraft	60	III. Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge	80
4. Unmittelbare Verwechslungsgefahr	62	Betriebliches Gesundheitsmanagement	80
5. Komplexe Verwechslungsgefahr	64	C. Ausbildung der Patentanwalts-	
6. Mittelbare Verwechslungsgefahr	64	bewerberinnen und -bewerber	81
7. Verwechslungsgefahr durch		Anzahl der ausgebildeten	
gedankliche Verbindung	66	Patentanwaltsbewerberinnen und	
8. Widerspruch aus geschäftlichen		-bewerber 2009 bis 2019	81
Bezeichnungen	66	D. Informationsdienste	82
9. Widerspruchgrund der unlauteren		I. Bibliothek	82
Ausnutzung oder Beeinträchtigung		II. Dokumentation	83
der Unterscheidungskraft oder		E. Digitalisierung in der Justiz	84
Wertschätzung bekannter Marken		F. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	85
nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG	68		
V. Designrecht	69	From the Case Law	
1. Eintragungsverfahren	69	of the Federal Patent Court	94
2. Nichtigkeitsverfahren	70		
Geschäftsbericht 2019	72		
A. Geschäftsentwicklung	73		
I. Übersicht	73		
II. Statistiken	74		
Geschäftsentwicklung im Jahr 2019			
im Bereich der Hauptverfahren	74		
Verfahrensdauer bei den Senaten			
2015 bis 2019 in Monaten	75		
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des			
Bundespatentgerichts 2015 bis 2019	76		
III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des			
Bundespatentgerichts	78		
Berufungen in Patentnichtigkeitsverfahren	78		
Rechtsbeschwerdeverfahren zum			
Bundesgerichtshof im Jahr 2019	78		
Rechtsmittelentscheidungen des			
Bundesgerichtshofs über zugelassene			
und zulassungsfreie Rechtsbeschwerden			
im Jahr 2019	78		

Organigramm

Stand 1. Juni 2020

PRÄSIDENTIN: BEATE SCHMIDT

VIZEPRÄSIDENT: DR. KLAUS STRÖßNER

RECHTSPRECHUNG					
Nichtigkeitssenate	Juristischer Beschwerdesenat	Technische Beschwerdesenate	Marken/Design-Beschwerdesenat(e)	Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	Beschwerdesenat für Sortenschutz
1. Senat Präsidentin Beate Schmidt	7. Senat VRi Joachim Rauch	8. Senat VRi Dr. Stefan Zehendner	25. Senat VRi Helmut Knoll	35. Senat VRi Hans-Christian Metternich	36. Senat VRi Hans-Christian Metternich
2. Senat N.N.		9. Senat VRi Günter Hubert	26. Senat VRin Regina Kortge		
3. Senat VRi Walter Schramm		11. Senat VRi Dr. Siegfried Höchst	28. Senat VRi Prof. Dr. Carsten Kortbein		
4. Senat VRin Kathrin Grote-Bittner		12. Senat VRi Gerald Rothe	29. Senat VRin Dr. Ariane Mittenberger-Huber		
5. Senat VRi Thomas Voit		14. Senat VRi Dr. Roman Maksymiw	30. Senat VRi Prof. Dr. Franz Hacker		
6. Senat VRin Karin Friehe		17. Senat VRi Dr. Wolfgang Morawek			
7. Senat VRi Joachim Rauch		18. Senat VRin Marina Wickborn			
	19. Senat VRi Thomas Kleinschmidt				
	20. Senat VRi Martin Musiol				
	23. Senat 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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Informationsdienste	Personal nichtrichterlicher Dienst Aus- und Fortbildung, Dienstreisen nichtrichterlicher Dienst Innerer Dienst	Informationstechnik (IT-Planung und -Entwicklung, IT-Betrieb)	Geschäftsstelle nach § 153 GVG, Geschäftsleitung
VRin Kathrin Grote-Bittner Ri Dr. Christian Meiser (Justiziar) Ri Dr. Eike Nielsen (Justiziar)	Rin Dr. Ina Schnurr	Rin Monika Hartlieb	Ri Arne Bieringer	Ri Dr. Nicolai Geier

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
EJHW 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
JOAR Matthias Schüller

Korruptionsbeauftragter
Ri Rüdiger Kätker

Datenschutzbeauftragter
Ri Uwe Ausfelder

Beschwerden nach dem AGG
Ri Jürgen Schell

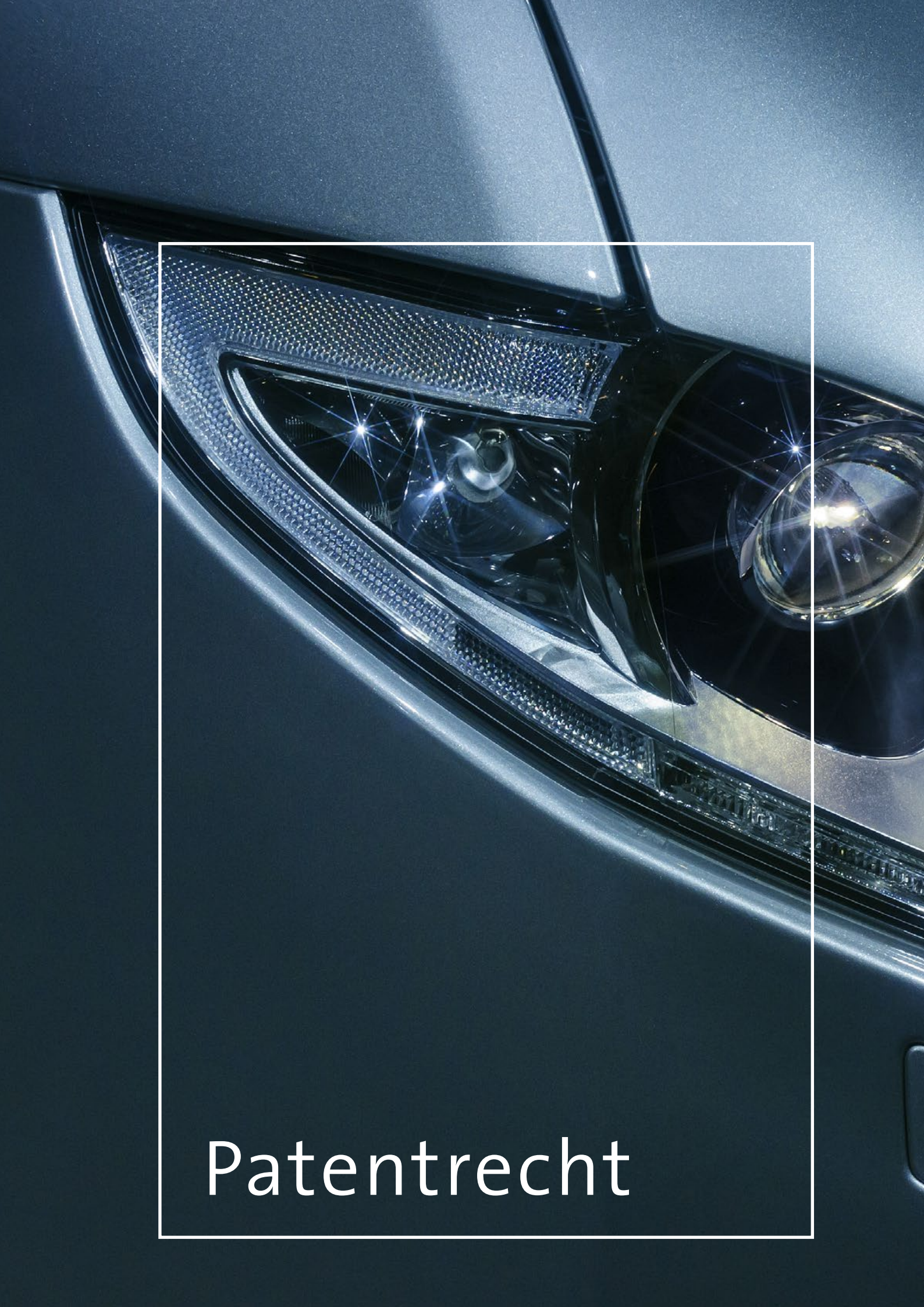
Ansprechpartnerin Sucht
JAIn Elke Höchner

IT-Sicherheitsbeauftragte
N.N.





Aus der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts
2019



Patentrecht

Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente und Gebrauchsmuster im Berichtszeitraum 2019 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. PATENTIERUNGSAUSSCHLÜSSE BEI MEDIZINISCHEN VERFAHREN

Der 15. Senat¹ befasste sich mit der Frage, ob die Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos als therapeutisches Verfahren von der Patentierung gemäß § 2a PatG ausgeschlossen ist. Gemäß § 3 Abs. 4 PatG ist Patentschutz für einen Stoff oder ein Stoffgemisch zur Behandlung einer Krankheit möglich, sofern sie neu und erfinderisch ist. Bei der beanspruchten Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos

handelte es sich aber um ein Verfahren zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit und damit um ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers. Der Gegenstand des Anspruchs 1 war nicht als Stoffanspruch anzusehen, da die Ausnahmeregelung nach § 3 PatG für die medizinische Indikation nach dem Willen des Gesetzgebers eng auszulegen ist.

2. STAND DER TECHNIK UND ÖFFENTLICHE ZUGÄNGLICHKEIT

Der 4. Senat² entschied, dass der zeitlich bestimmte Editionsvermerk in einer Produktbroschüre oder in einem Firmenprospekt den Erfahrungssatz und Anscheinsbeweis rechtfertigt, dass typischerweise bereits eine Fertigstellung des Prospekts erfolgt ist oder zumindest alsbald erfolgt. Die Produktbroschüre betraf ein feuerbeständiges System zum Hindurchführen von Kabeln, Rohren oder dgl. durch eine Öffnung in einer Wand. Die Broschüre war zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 als Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ heranzuziehen. Nach freier Überzeugung des Senats war davon auszugehen, dass sie vor dem Prioritätstag des Streitpatents

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Der zeitlich bestimmte Editionsvermerk rechtfertigt deshalb die Vermutung, dass sich typischerweise eine alsbaldige Drucklegung und Verteilung bzw. Verbreitung des Prospekts in der Öffentlichkeit anschließt, jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von mehr als sechs Monaten ab Editionsdatum.³

1 BPatG, Beschl. v. 5.11.2018 – 15 W (pat) 25/17.

2 BPatG, Urt. v. 4.6.2019 – 4 Ni 71/17.

3 Fortführung von BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349.

3. NEUHEIT UND ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

Die mangelnde erfinderische Tätigkeit gemäß § 4 PatG ist der häufigste einer Patentierbarkeit entgegenstehende Versagungsgrund und das wichtigste Kriterium unter den Einspruchs- und Nichtigkeitsgründen. Dabei stellt sich immer wieder die entscheidende Frage, ob die Erfindung für den Fachmann aus dem Stand der Technik, insbesondere aus der Zusammenschau von zwei oder mehreren Druckschriften, nahegelegen hat. Aus der Vielzahl der Entscheidungen folgen im Kapitel „Erfinderische Tätigkeit“ einige Beispiele.

a. Erfinderische Tätigkeit

Der 20. Senat⁴ sah eine Durchflussmengenregler-Einheit zur Begrenzung des ausströmenden Wasservolumens in einer Wasserleitung nicht durch die Zusammenschau zweier Druckschriften als nahegelegt an. Um eine Apparatur nach Druckschrift D1 in geeigneter Weise zu einer Durchflussmengenregler-Einheit nach Patentanspruch 1 weiterzuentwickeln, würde der Fachmann zur Überzeugung des Senats die Lehre einer Druckschrift D3 nicht berücksichtigen, da er sie als nicht gattungsgemäß ansah. Die Druckschrift D3 lehrte im Licht der Anmeldung letztlich nur eine funktional als Durchflussbegrenzer für Fluide anzusehende Vorrichtung, die aufgrund ihres quasi als regelkernlose Düse konzipierten Fluiddurchlasses allenfalls rudimentäre Reglereigenschaften aufweise. Der Fachmann hätte sie folglich, wenn er im Rahmen seiner Recherchen überhaupt auf sie gestoßen wäre, im gegebenen technischen Kontext nicht zu Rate gezogen, um eine explizit als Fluidregler anzusehende Vorrichtung, wie sie die Druckschrift D1 zeigte, weiterzuentwickeln. Die bloße Kenntnis der Existenz einer anderen geometrischen Anordnung von im Vergleich zum Patentanspruch 1 anders wirkenden Durchlassbauteilen, zudem aus einer fünfzig Jahre früher angemeldeten

Erfindung, reichte nicht aus, um als Anlass zu dienen, die funktionsfähige Apparatur der Druckschrift D1 unter offensichtlich erheblichem technischen Aufwand umzukonstruieren. Dies stellte zur Überzeugung des Senates eine unzulässige Ex-post-Betrachtung dar und konnte die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht in Frage stellen.

Ein handgeführtes Reinigungsgerät für die Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Federwelle, auf die mehrere Walzen zum axialen Vorschub der Federwelle einwirken, sah der 8. Senat⁵ als patentfähig an. Die spezielle Anordnung der Walzen war aus dem Stand der Technik nicht nahegelegt. Auch wenn dem Streitpatent keinerlei Angaben zu entnehmen waren, worin der besondere Vorteil der speziellen gegenläufigen Anordnung der lagefesten Walzen liegen sollte, stellte sie gleichwohl keine naheliegende Lösung dar. Ob eine gewählte Lösung im Vergleich zu den im Stand der Technik bekannten Verfahren zu einer Verbesserung führt, ist bei dieser Sachlage unerheblich. Denn die Patentfähigkeit eines Gegenstands hängt nicht davon ab, ob dieser einen technischen Fortschritt mit sich bringt. Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet. Ein solcher Gegenstand ist vielmehr jedenfalls dann patentfähig, wenn mit ihm im Vergleich zum Stand der Technik ein anderer Weg aufgezeigt wird.⁶ Die streitgegenständliche Erfindung stellte auch keine im Stand der Technik aufgezeigte naheliegende Alternative dar, die unter Inkaufnahme der mit ihr verbundenen Nachteile aus mehreren Alternativen lediglich ausgewählt wurde, sondern zeigte einen anderen Lösungsweg auf.⁷

4 BPatG, Beschl. v. 3.6.2019 – 20 W (pat) 23/17.

5 BPatG, Beschl. v. 23.5.2019 – 8 W (pat) 21/16.

6 BGH, GRUR 2015, 983 Rn. 31 – Flugzeugstand.

7 Siehe BGH, GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; GRUR 2018, 1128 Rn. 37 – Gurtstraffer.

Der 4. Senat⁸ erachtete ein Patent betreffend eine Verschleißschuttschicht auf Basis von Kunstharz mit eingelagerten Hartstoffpartikeln sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verwendung in der Fassung eines neuen Hauptantrags für neu und für auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Was die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit betrifft, hat nach geltender Rechtsprechung des BGH keine Festlegung auf den „nächstliegenden Stand der Technik“ als Ausgangspunkt zu erfolgen. Vielmehr ist die Wahl zu begründen und liegt üblicherweise im Bemühen des Fachmanns, eine verbesserte oder andere Lösung für das genannte Problem zu finden. Eine Quantifizierung des Größenunterschieds, der auf Überlegungen zur unterschiedlichen Härte der streitpatentgemäß härteren amorphen Teilchen und der weicheren kugeligen Teilchen beruht, um einerseits sicherzustellen, dass an der Obergrenze die Verschleißschuttwirkung der amorphen Teilchen durch zu große kugelige Teilchen nicht aufgehoben wird und andererseits, dass statistisch gesehen ausreichend größere kugelige Teilchen neben kleineren amorphen Teilchen (auch an der Untergrenze) zu liegen kommen, wurde in den Entgegenhaltungen weder genannt noch angeregt. Dass diese Überlegungen bereits zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents eine Rolle spielten, wird auch durch die von Anfang an auf einen nicht hohen Größenunterschied gerichteten, bereits in der Prioritätsschrift und der ursprünglichen Anmeldung vorliegenden und dort im jeweiligen Patentanspruch beanspruchten Merkmale verdeutlicht. Da die mit dieser Lehre verbundenen Vorteile ebenfalls ursprünglich offenbart wurden und damit den Stand der Technik für den Fachmann erkennbar bereicherten, können sie auch zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Soweit in der Rechtsprechung und Literatur⁹ im Hinblick auf die ausreichende Offenbarung der Vorteile und Wirkungen nur auf die Patentschrift abgestellt wird, muss allerdings

nach Auffassung des 4. Senats stattdessen auf den maßgeblichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung des Patents abgestellt werden, da deren objektiver Inhalt die Grenzen des zulässigen Patentgegenstands bestimmt und der dort offenbarte Erfindungsgegenstand nicht nachträglich unzulässig erweitert sein darf. Die Patentschrift stellt insoweit in den Grenzen des Verbots der Erweiterung des Schutzbereichs keine zusätzliche Zäsur für einen zulässigen Rückgriff auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung dar.

Mit einem Verfahren zur Untersuchung einer Probe mit einem Scan-Mikroskop wurde beansprucht, ein Voransichtsbild aufzunehmen, in diesem mehrere interessierende Bereiche zu markieren und diese dann individuell mit einer besonderen Strahlführung abzutasten. Der 17. Senat¹⁰ sah damit ein Verfahren als beansprucht an, dass für jede beliebige Anordnung der ausgewählten Bildbereiche die Abtastung in der besonderen Weise impliziert. Ein Verfahren des Standes der Technik, bei dem sich nur für eine bestimmte Anordnung von ausgewählten Bildbereichen „zufällig“ eine solche Abtastung ergab, nahm daher die Erfindung nicht vorweg.

Ein Patent für einen Kolbenring oder eine Zylinderlaufbuchse aus einem hochsiliziumhaltigen Stahlgusswerkstoff sah der 11. Senat¹¹ als rechtsbeständig an. Eine Druckschrift D1, die die Einsprechende als neuheitsschädlich erachtete, betraf eine verschleißfeste Buchse in einer Druckgießmaschine und keine Zylinderlaufbuchse in einem Verbrennungsmotor. Der Senat unterstellte zugunsten der Einsprechenden, dass sich der Fachmann auch in benachbarten Fachgebieten informiert, obwohl die Druckschrift D1 ersichtlich keinen Bezug zu Verbrennungsmotoren mit höheren Belastungen als bei Druckgussmaschinen hatte. Der Fachmann gelangte aber auch ausgehend von der Druckschrift D1 nicht zu den

8 BPatG, Urt. v. 19.2.2019 – 4 Ni 48/17 (EP).

9 Benkard/Asendorf/Schmid, PatG, 11. Aufl., § 4 Rn. 105.

10 BPatG, Beschl. v. 15.1.2019 – 17 W (pat) 15/16.

11 BPatG, Beschl. v. 14.2.2018 – 11 W (pat) 36/14.

patentgemäßen Zylinderlaufbuchsen, da sie keine Hinweise zu der patentgemäßen Werkstoffzusammensetzung lieferte.

Der 11. Senat¹² sah eine Küchenmaschine als patentfähig an, die einen Topf mit Rührwerk, eine Heizeinheit, eine Waage, eine Recheneinheit mit Speichereinheit für die Abarbeitung der Bearbeitungsschritte von Rezepturen und einen Barcodeleser umfasst. Über den Barcodeleser werden die Produktinformationen von Lebensmitteln eingelesen, wobei der Benutzer über einen „Einlernmodus“ die Lebensmittel mit hinterlegten Rezepturen seiner Wahl verknüpfen kann. Aus dem Stand der Technik war lediglich für eine Kochmulde mit einem externen Computer bekannt, dem Benutzer Rezepturen aus einer Datenbank zur Auswahl anzuzeigen, die mit Lebensmitteln verknüpft waren, die zuvor über einen Barcodeleser eingelesen wurden. Diese initialen Verknüpfungen zwischen Rezepturen und den in Barcodes enthaltenen Produktinformationen von Lebensmitteln sind als Werkseinstellungen in der Speichereinheit hinterlegt. Im Unterschied dazu wird mit dem anspruchsgemäßen Einlernmodus auf eine Anpassung der werkseitig voreingestellten Verknüpfungen nach individuellen Vorstellungen oder die Erstellung von neuen, noch nicht vorhandenen Verknüpfungen abgestellt.

Bei einem Streitpatent betreffend ein aktiv redundantes Antriebssystem für Wälzmühlen, die z. B. in der Zementindustrie zur Herstellung von Zementmehl eingesetzt werden, sah der 8. Senat¹³ auch den Gegenstand eines Hilfsantrages als nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend an. Für die Beurteilung, ob es sich beim Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag um eine Kombinationserfindung oder um eine bloße Aggregation ohne erfinderische Qualität handelt, ist relevant, ob die Einzelmerkmale sich gegenseitig beeinflussen, fördern und ergänzend

auf das Ziel hinwirken, ob sich also durch das funktionale Zusammenwirken der verschiedenen Merkmale eine über die bloße Addition hinausgehende Wirkung einstellt.¹⁴ Dies war hier beim Hilfsantrag, eine Kombination des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hauptantrag mit einem zusätzlichen Merkmal, nicht der Fall. Für die Lösung der Problemstellung, ein Antriebssystem für Walzenmühlen bereitzustellen, welches es erlaubt, Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne Unterbrechung des Gesamtprozesses durchzuführen, war streitpatentgemäß vorgesehen, dass das Antriebssystem aktiv redundant ausgeführt wird und die jeweils aus Elektromotor und Getriebe bestehenden Antriebe im Wartungsfall leicht vom Antriebssystem zu trennen sind. Dafür war es jedoch unerheblich, welche Form der Kraft- bzw. Momentenübertragung gemäß dem zusätzlichen Merkmal von den Antrieben auf den Mahlkranz vom Fachmann ausgewählt wird. Daher war in der Auswahl bzw. Beschränkung auf eine Kraft- bzw. Momentenübertragung mittels Zahnkranz nur das Hinzufügen eines weiteren bekannten Merkmals zu sehen, das keinen eigenen Beitrag für das Erreichen des eigentlichen streitpatentgemäßen Ziels leistete.

Mit einer Patentanmeldung wurde eine Art Suchmaschine mit künstlicher Intelligenz (KI) beansprucht, bei der durch eine sprachgesteuerte Schnittstelle ein Informationszugang zu einem umfangreichen weltweiten Netz aus Millionen miteinander verbundener „Chatbots“ bereitgestellt wurde. Ein „Chatbot“ ist ein digitaler Agent zur Durchführung der Konversation mit menschlichen Gesprächspartnern über ein Kommunikationsnetz. Ausführungsformen mit KI lernen aus früheren Gesprächsverläufen, einen effektiveren Dialog zu führen. Aus dem Stand der Technik waren Konversationsagenten mit KI bekannt. Mit dem Patentanspruch wurde noch eine dynamische Verlinkung zwischen verschiedenen KI-Konversationsagenten

¹² BPatG, Beschl. v. 8.4.2019 – 11 W (pat) 4/17.

¹³ BPatG, Beschl. v. 23.10.2018 – 8 W (pat) 2/16.

¹⁴ Siehe BGH, Urt. v. 11.10.2011 – X ZR 107/07 Rn. 60; *Benkard/Bacher*, PatG, 11. Aufl., § 1 Rn. 78; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 8. Aufl., § 1 Rn. 90.

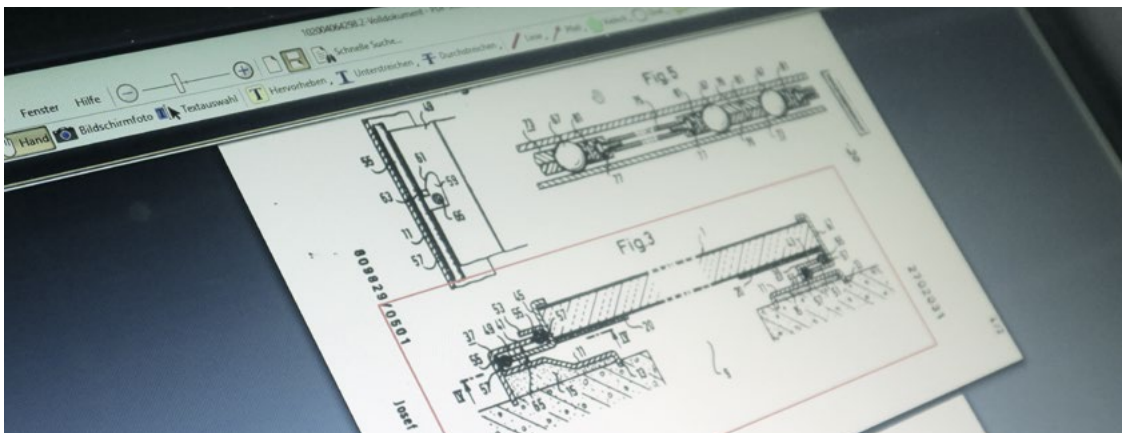
beansprucht, um ein Gespräch bei Bedarf an einen kompetenteren Agenten zu übergeben. Dies sah der 17. Senat¹⁵ nicht als erfinderische Besonderheit an. Eine Aufteilung eines komplexen Bereichs in Teilbereiche mit gegenseitiger „Verlinkung“ ist in der Wissenschaft oder auch in der Programmierung (Unterprogramme) allgemein üblich. Auch erfährt der (menschliche) Anrufer bei jeder üblichen „Telefon-Hotline“, dass sein (i. d. R. menschlicher) Gesprächspartner das Gespräch ggf. an einen anderen, für eine spezielle Frage kompetenteren Gesprächspartner weitergibt. Somit könnte hierin allenfalls die Übertragung einer an sich bekannten Maßnahme aus dem Bereich der „menschlichen“ Arbeitsorganisation auf ein diese abbildendes Computerprogramm gesehen werden, womit allein sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen lässt.¹⁶

Der 11. Senat¹⁷ befasste sich bei einem Streitpatent zum induktiven Härten von Kurbelwellen mit der Frage, ob der Fachmann zwei durch einen Zeitraum von vier Jahrzehnten voneinander getrennte Druckschriften zusammen berücksichtigen würde. Der Senat sah keinen Grund, warum der Fachmann von einem aktuellen Stand der Technik ausgehend ein dem einschlägigen Fachgebiet zuzurechnendes zwar älteres, aber dennoch ohne weiteres auffindbares

Dokument nicht beachten sollte, wenn dort die gleiche Aufgabe gestellt ist und er somit erwarten kann, Lösungsansätze dafür zu bekommen.

b. Durchschnittsfachmann

Der 18. Senat¹⁸ befasste sich mit der Frage nach dem relevanten Fachmann für ein Maßband zur Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln mit einer bestimmten Maßeinteilung. Der Vertreter des Anmelders war der Auffassung, der relevante Fachmann sei, wie auch der Erfinder selbst, ein Dachdecker mit Berufserfahrung. Dem konnte der Senat nicht beitreten, da für die Entwicklung eines Ziegelmaßbands nicht auf den Benutzer eines solchen Maßbands, sondern auf einen Konstrukteur oder Entwickler eines solchen Hilfswerkzeugs für Dachdecker abzustellen ist. Auch wenn im Einzelfall ein besonders befähigter Dachdeckermeister ein solches Maßband entwickeln kann, so ist als Fachmann, der regelmäßig solches Handwerkzeug für Dachdecker entwickelt, beispielsweise, aber nicht zwingend ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Werkzeugtechnik oder ein Meister im Bereich Messwerkzeugbau mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen, welcher sich über die Bedürfnisse der Dachdecker erforderlichenfalls bei diesen informiert.



15 BPatG, Beschl. v. 1.8.2019 – 17 W (pat) 28/19.

16 Vgl. dazu etwa BGH, GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr, Leitsatz.

17 BPatG, Beschl. v. 8.8.2019 – 11 W (pat) 33/15.

18 BPatG, Beschl. v. 22.5.2019 – 18 W (pat) 24/16.

II. Ergänzende Schutzzertifikate

Die Antragstellerin und Inhaberin eines Patents mit der Bezeichnung „Überexpression von Phytase-Genen in Hefesystemen“ hatte beim DPMA die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis „6-Phytase-Präparation (EC 3.1.3.26), hergestellt in *Pichia pastoris*“ beantragt. Als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in der Europäischen Gemeinschaft und in der Bundesrepublik Deutschland hatte sie die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 98/2012 vom 7.2.2012 benannt. Das DPMA hatte den Antrag zurückgewiesen und dies im Wesentlichen damit begründet, dass es sich bei dem Erzeugnis um kein Arzneimittel handle und dementsprechend keine Genehmigung i.S.v. Art. 2 (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.5.2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (AMVO) vorliege. Die Beschwerde der Antragstellerin wurde vom 14. Senat¹⁹ als unbegründet zurückgewiesen. Der Senat führte aus, dass es sich bei dem verfahrensgegenständlichen Erzeugnis um einen Futtermittelzusatzstoff i.S.v. Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 (Futtermittelzusatzstoff-Verordnung) handle. Tierarzneimittel gemäß der Begriffsbestimmung in der Richtlinie 2001/82/EG sind (mit Ausnahme von Kokzidiostatika und Histomonostatika) gemäß Art. 1 Abs. 2 b) Futtermittelzusatzstoff-Verordnung ausdrücklich vom Geltungsbereich der Futtermittelzusatzstoff-Verordnung ausgeschlossen. Die Frage, welche konkreten Wirkungen das antragsgemäße Erzeugnis aufweist, konnte vorliegend dahingestellt bleiben, weil es sich jedenfalls um keinen Wirkstoff eines Arzneimittels i.S.v. Art. 2 AMVO handelt. Das durchgeführte Genehmigungsverfahren war somit nicht auf eine vom Produkt unabhängige Verwendung des Stoffs ausgerichtet, sondern auf die konkrete Zweckbestimmung des Futtermittelzusatzstoffs und die Art seiner Verwendung und wurde nicht für eine Verwendung als

Arzneimittel bewertet. Eine analoge Anwendung der AMVO erachtete der 14. Senat nicht für statthaft, da eine planwidrige Regelungslücke nicht vorliege. Ein Verstoß des Fehlens von Zertifikatsschutz für Futtermitteladditive gegen Art. 27 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIP) wurde ebenfalls verneint. Die von der Beschwerdeführerin angeregte Vorlage an den EuGH erachtete der Senat weder für rechtlich geboten noch aus anderen Gründen angezeigt, da keine ungeklärten Fragen zur Auslegung der AMVO aufgeworfen wurden; vielmehr konnten die Rechtsfragen aus den gesetzlichen Quellen und der höchstrichterlichen Rechtsprechung beantwortet werden. Dass eine über Arzneimittel hinausgehende Ausdehnung des Anwendungsbereichs der AMVO unzulässig ist, hat der EuGH in seinem Urteil „Boston Scientific“²⁰ ausdrücklich hervorgehoben.

Das DPMA hatte die Erteilung eines weiteren Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Mandipropamid und Zoxamide in allen dem Schutz des Grundpatents unterliegenden Formen“ abgelehnt, da für das Erzeugnis „Mandipropamid“ bereits ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt worden war. Die hiergegen erhobene Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der 14. Senat²¹ entschied, dass die zu Art. 3 (c), Art. 2 Abs. 2 a) AMVO ergangene Rechtsprechung des EuGH gleichermaßen für die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 (c) PSMVO (Pflanzenschutzmittelverordnung) gilt, die mit wenigen Ausnahmen identischen Zielsetzungen, nämlich dem ausreichenden Schutz von Innovationen für die Förderung der Forschung und Entwicklung, dient. Weiterhin stellte der 14. Senat fest, dass bei einem Grundpatent, das mehrere Erzeugnisse schützt und für das bereits für einen neuen Monowirkstoff ein Schutzzertifikat erteilt wurde, die Erteilung eines weiteren Schutzzertifikats für eine ebenfalls durch dieses Grundpatent

19 BPatG, Beschl. v. 18.12.2018 – 14 W (pat) 1/18.

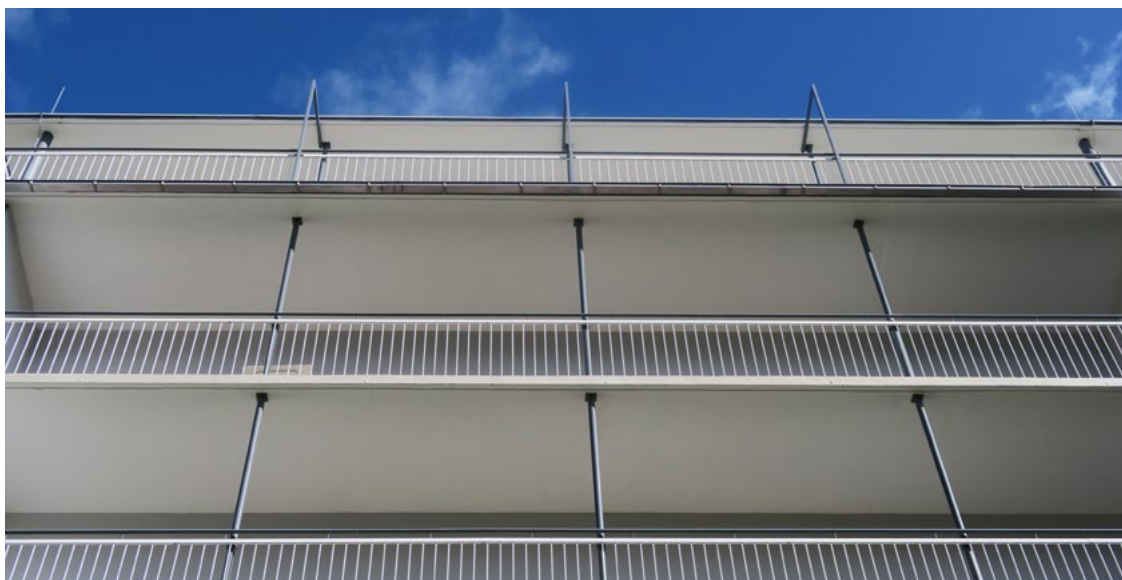
20 EuGH, GRUR 2018, 1232, Rn. 27 – Boston Scientific.

21 BPatG, Beschl. v. 19.9.2019 – 14 W (pat) 44/19.

geschützte Kombination aus diesem Monowirkstoff und einem vorbekannten Wirkstoff nur dann in Betracht kommt, wenn die Wirkstoffzusammensetzung gegenüber dem Monowirkstoff eine andere, eigenständige Innovation darstellt. Soweit die Beschwerdeführerin synergistische Wirkungen der Wirkstoffkombination geltend gemacht hatte, vertrat der 14. Senat die Auffassung, dass diese im Grundpatent konkret benannt sein müssten, um zu belegen, dass es sich um ein anderes Erzeugnis im Sinn von Art. 3 Abs. 1 (a) PSMVO handelt.

Der 4. Senat²² stellte fest, das streitgegenständliche Schutzzertifikat sei bestandskräftig, da der dem Grundpatent zugrunde liegende und Lacosamid betreffende Schutzgegenstand des Anspruchs 10 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die in der Rechtsprechung geforderte und als Goldstandard bezeichnete Qualität einer neuheitsschädlichen Offenbarung, welche unmittelbar und eindeutig sein und in individualisierter Form erfolgen muss, erfährt für die Anforderungen der Offenbarung eines Stereoisomers, hier der enantiomeren Form von Lacosamid, keine Besonderheiten; eine explizite Nennung des konkreten Stereoisomers ist deshalb

nicht zwingend erforderlich. Es wurde für eine neuheitsschädliche Offenbarung als ausreichend erachtet, wenn in einer Schrift die Herstellbarkeit der nicht ausdrücklich genannten enantiomeren Form von Lacosamid für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt allein aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres möglich war. Die neuheitsschädliche Offenbarung des Stoffes als solchem ist zu unterscheiden von seiner – hier zu verneinenden – Offenbarung als Arzneimittel für die Beurteilung eines erfindungsgemäß geschützten zweckgebundenen Stoffschutzes, der im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf sein Naheliegen zu untersuchen ist. Für das Erfordernis, dass das Heranziehen einer bestimmten technischen Lehre als Ausgangspunkt der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der Rechtfertigung bedarf, insbesondere wenn sich diese rückschauend als nächstliegend zum Erfindungsgegenstand erweist, erscheint es – ebenso wie zur korrekten Formulierung der objektiven Aufgabe – sinnvoll, sprachlich zwischen einer technischen Lehre als „Ausgangspunkt“ des weiter zu bildenden Standes der Technik und ihrer Bedeutung als Lösungselement – als „Sprungbrett“ – zu unterscheiden.



22 BPatG, Urt. v. 12.9.2019 – 4 Ni 73/17.

III. Verfahren vor dem DPMA

1. ÜBERSETZUNG

Gemäß § 14 Abs. 1 PatV müssen Übersetzungen von Anmeldeunterlagen von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlichen Übersetzer angefertigt sein. Wegen der Nichtbeglaubigung der Übersetzung wurde die Patentanmeldung von der Prüfungsstelle zurückgewiesen. Der 10. Senat²³ sah die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV als nicht mit dem sich aus Art. 20 GG ergebenden Rechtsstaatsprinzip vereinbar an, weil das Beglaubigungserfordernis in der Art und Weise, wie es dort geregelt ist, für die Einreicher von fremdsprachigen Patentanmeldungen eine unverhältnismäßige Belastung darstellt. Mit dem Beglaubigungserfordernis wird angestrebt, bei deutschen Übersetzungen für eine gute Qualität zu sorgen, woran ein öffentliches Interesse besteht, dem allerdings das in § 6 Abs. 1 PatG festgeschriebene Recht des Erfinders auf das Patent entgegensteht. Der Senat führte aus, dass faktisch in der anwaltlichen Beglaubigung einer Übersetzung überhaupt keine belastbare Aussage zur Qualität einer Übersetzung gesehen werden kann und die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV eine Maßnahme darstellt, die an der äußersten Grenze zur Ungeeignetheit angesiedelt ist. Die

Maßnahme ist aber auch nicht erforderlich, da sie durch ein anderes, gleich wirksames, milderes Mittel ersetzt werden könnte. Gemäß den Regelungen des PCT und des EPÜ wird die Beglaubigung einer Übersetzung nur im Falle von berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit der Übersetzung eingefordert. Die Regelungen nach PCT und EPÜ sowie nach den entsprechenden Ausführungsordnungen sind offensichtlich Ausdruck der Überzeugung, dass eine hinreichende Qualitätssicherung bei Übersetzungen von Patentanmeldungen auch ohne ein allgemeines Beglaubigungserfordernis erreicht wird. Dieser auch von Teilen der einschlägigen Kommentarliteratur geteilten Überzeugung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass eine hinreichende Qualitätssicherung bei Übersetzungen bereits dadurch eintritt, dass jeder anwaltlich gut beratene Anmelder weiß, dass die Einreichung einer mangelhaften Übersetzung ein großes Risiko bedeutet und die hierdurch ggf. entstehenden Nachteile in erster Linie ihn selbst treffen werden.²⁴ Die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV ist nach Ansicht des 10. Senats somit wegen offensichtlich fehlender Erforderlichkeit unverhältnismäßig, rechtsstaatswidrig und damit nichtig.

2. UMSCHREIBUNG, RECHTSNACHFOLGE

Das DPMA hatte den Antrag auf Umschreibung eines Patents im Register zurückgewiesen, da keine von allen Beteiligten unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht worden sei und die eingetragene Patentinhaberin ihren Widerspruch aufrechterhalten habe. Die Antragstellerin hatte geltend gemacht, dass mit dem rechtskräftigen Versäumnisurteil des LG Düsseldorf, wonach die hiesige Antragsgegnerin verurteilt worden war, ihre

Zustimmung zur Umschreibung des Patents zu erklären, die Voraussetzungen für eine Umschreibung des Patents auf die Antragstellerin erfüllt seien. Der Beschwerde der Antragstellerin wurde vom 7. Senat²⁵ stattgegeben und die beantragte Umschreibung angeordnet. Der Nachweis der Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers ist durch Vorlage von Urkunden zu erbringen, aus denen sich die beantragte Rechtsänderung zweifelsfrei ergibt.

²³ BPatG, Beschl. v. 11.10.2018 – 10 W (pat) 23/17, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt – X ZB 4/19.

²⁴ Vgl. z. B. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 35a Rn. 19 a. E.

²⁵ BPatG, Beschl. v. 28.6.2019 – 7 W (pat) 4/18.

Eine Umschreibungsbewilligung kann nicht nur in Form einer Verfahrenserklärung des eingetragenen Inhabers vorliegen, sondern auch in Form eines bereits rechtskräftigen Urteils. Durch den zivilrechtlichen Rechtsstreit zwischen den in Rede stehenden Parteien ist die streitige Frage der Umschreibung abschließend entschieden. Nach Eintritt der formellen Rechtskraft (§ 705 ZPO) ist die Entscheidung unangreifbar und unveränderbar. Die vom Patentamt durchzuführende Umschreibung auf Grundlage dieses Urteils stellt nichts anderes als die bestimmungsgemäße Vollstreckung dieses Urteils nach § 894 ZPO dar. Auch wenn es sich um ein Versäumnisurteil handelt, kann eine Prüfung der materiellen Rechtslage nicht verneint werden, denn der Erlass eines Versäumnisurteils gegen den Beklagten setzt grundsätzlich die Schlüssigkeit der Klage voraus und ist der materiellen Rechtskraft fähig.

In einem Umschreibungsverfahren beantragte die neue Patentinhaberin die Eintragung im Patentregister nicht unter der Firma ihrer Hauptniederlassung, sondern unter der Firma ihrer Zweigniederlassung. Der 7. Senat²⁶ erachtete den Umschreibungsantrag für zulässig und stellte fest, dass ein Rechtsträger, der über eine Zweigniederlassung mit eigener Firma verfügt, Patente, deren Inhaber er geworden ist und die dem Geschäftskreis seiner Zweigniederlassung zuzuordnen sind, unter dieser Firma seiner Zweigniederlassung führen und eintragen lassen kann. Anerkanntermaßen kann der Rechtsträger unter der Firma seiner Zweigniederlassung am Rechtsverkehr selbständig teilnehmen. Insoweit ist auch Parteifähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO gegeben.

3. WIEDEREINSETZUNG

Vom 19. Senat²⁷ wurde eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen, da die Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss vom Anmelder nicht ohne eigenes Verschulden versäumt worden war. Dem Anmelder war für das Prüfungsverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt und ein Vertreter beigeordnet worden. Der Anmelder hatte offenbar angenommen, dass ihm der Anwalt auch im Beschwerdeverfahren beigeordnet und daher verpflichtet war, Beschwerde einzulegen. Das Beschwerdeverfahren ist jedoch ein eigener Rechtszug, für den gesondert Verfahrenskostenhilfe und die Beordnung eines Vertreters beantragt werden muss. Der Anmelder hatte aber versäumt, selbst fristgemäß Beschwerde einzulegen und Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu beantragen.

In einem weiteren Verfahren entrichtete der Patentinhaber die 15. Jahresgebühr zur Aufrechterhaltung seines Patents ohne den fälligen Verspätungszuschlag. Der 7. Senat²⁸ wies den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurück, da die versäumte Handlung, nämlich die Entrichtung des Verspätungszuschlags, nicht innerhalb der mit Wegfall des Hindernisses zu laufen beginnenden Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG nachgeholt worden war. Im Übrigen wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung auch für nicht begründet erachtet, da die Frist zur Zahlung des Verspätungszuschlags nicht ohne Verschulden versäumt worden war. Die korrekte Berechnung der Jahresgebühren und der Zahlungsfristen liegt im Verantwortungsbereich eines Patentanmelders bzw. -inhabers. Dieser muss hinreichende Maßnahmen zur Berechnung und Überwachung von Fristen zur Zahlung fälliger Jahresgebühren treffen. Kommt es bei der

26 BPatG, Beschl. v. 31.10.2019 – 7 W (pat) 14/17.

27 BPatG, Beschl. v. 29.5.2019 – 19 W (pat) 47/18.

28 BPatG, Beschl. v. 25.3.2019 – 7 W (pat) 6/18.

Gebührenzahlung zu Fehlern, so kann sich der Gebührenschuldner grundsätzlich nicht auf eine (angeblich) falsche mündliche Auskunft von Mitarbeitern des Patentamts verlassen. Dies gilt umso mehr, wenn der Patentinhaber bereits ein patentamtliches

Schreiben mit der sachlich zutreffenden Information erhalten hat und darüber hinaus als Rechtsanwalt ohne Weiteres in der Lage war, sich über die Höhe fälliger Jahresgebühren einschließlich des Verspätungszuschlags zu informieren.

4. VERFAHRENSFEHLER, RÜCKZAHLUNG DER BESCHWERDEGEBÜHR

a. Anhörung, rechtliches Gehör

Der 19. Senat²⁹ ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die Prüfungsstelle den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt hatte. Nach einem einzigen Prüfungsbescheid, in dem der ursprüngliche Patentanspruch 1 als nicht neu beanstandet worden war, hatte die Anmelderin einen geänderten Patentanspruch 1 eingereicht, der aus dem ursprünglichen Patentanspruch 1 und mehreren Unteransprüchen bestand. Daraufhin hatte die Prüfungsstelle die Patentanmeldung mangels erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes des geänderten Patentanspruchs 1 zurückgewiesen. Die Umstände, auf die in dem Beschluss die rechtliche Beurteilung mangelnder erfinderischer Tätigkeit gestützt worden war, waren der Anmelderin zuvor nicht in dem erforderlichen Umfang mitgeteilt worden. Im Erstbescheid war lediglich pauschal zu den Merkmalen in den Unteransprüchen auf mehrere Druckschriften hingewiesen worden. Darlegungen zum Anlass des Fachmanns, einzelne Merkmale der Ansprüche zu kombinieren, fehlten im Erstbescheid gänzlich.

Der 19. Senat³⁰ ordnete auch in einem weiteren Verfahren die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, in dem die Prüfungsstelle eine Erwiderung der Anmelderin auf einen Prüfungsbescheid in dem Zurückweisungsbeschluss unberücksichtigt gelassen hatte. Die Eingabe war einen Tag vor dem Ablauf der zur Äußerung bestimmten Frist von 18 Monaten und damit innerhalb der Äußerungsfrist

eingegangen. Da der Prüfungsbescheid nur mit einfachem Brief abgesandt worden war, lag der Prüfungsstelle, anders als etwa bei einer Zustellung gegen Empfangsbekanntnis oder Postzustellungsurkunde, kein Nachweis über den Zugang des Bescheids beim Empfänger vor. Auch die Fiktion des § 4 Abs. 2 VwZG (i. V. m. § 127 Abs. 1 PatG) bei Zustellung durch die Post mittels Einschreiben, wonach das Schreiben am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt gilt, findet bei einer formlosen Übermittlung mit einfachem Brief keine Anwendung.³¹ Der Zugang des Bescheids konnte daher erst mit dem von der Anmelderin genannten Eingangsdatum des Prüfungsbescheids angenommen werden, wonach die Eingabe der Anmelderin aber noch innerhalb der Äußerungsfrist beim DPMA eingegangen war. Im Übrigen hätte der Prüfer die Eingabe bei der Beschlussfassung selbst dann berücksichtigen müssen, wenn sie erst nach Ablauf der Äußerungsfrist eingegangen wäre. Entscheidungserhebliches Vorbringen ist bis zum Zeitpunkt der Herausgabe des Beschlusses an die Postabfertigungsstelle zu berücksichtigen.³² Die Eingabe der Anmelderin erfolgte fast einen Monat vor der Beschlussfassung. Der Anspruch auf rechtliches Gehör war auch verletzt, da die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung vor der Zurückweisung der Anmeldung nicht durchgeführt hatte.

In einer Einspruchsbeschwerde hatte der 19. Senat³³ die Sache an das Patentamt zurückverwiesen, da

29 BPatG, Beschl. v. 6.5.2019 – 19 W (pat) 4/18.

30 BPatG, Beschl. v. 23.4.2019 – 19 W (pat) 23/19.

31 Vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., Einleitung Rdn. 303.

32 Vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., Einleitung Rdn. 235; BGH, Urt. v. 9.3.1967, I a ZB 28/65, juris Rdn. 22, 25 – Isoharnstoffäther.

33 BPatG, Beschl. v. 17.6.2019 – 19 W (pat) 104/17.

der von der Patentabteilung festgestellte Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nicht vorlag und der Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit noch nicht untersucht worden war. Überdies hatte die Patentabteilung in einer Anhörung erstmals den bis dahin von der Einsprechenden nicht geltend gemachten und auch sonst nicht angesprochenen Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit von Amts wegen in das Verfahren eingeführt und am Ende der Anhörung den Widerruf des angegriffenen Patents allein aus diesem Grund verkündet. Wird ein Beteiligter aber in einer mündlichen Verhandlung bzw. Anhörung erstmals mit neuen Tatsachen oder Rechtsfragen konfrontiert, zu denen er sich „aus dem Stand“ und auch nach einer Unterbrechung nicht angemessen äußern kann, ist die Anhörung zu vertagen³⁴ oder dem Beteiligten ein Schriftsatz nachzulassen³⁵ bzw. ist ggf. ins schriftliche Verfahren zurückzukehren. So verhielt es sich vorliegend, denn innerhalb der Dreiviertelstunde, welche der Patentinhaberin lediglich eingeräumt wurde, stand bei objektiver Betrachtung nicht angemessen Zeit für Überlegung und Vorbereitung zur Verfügung, um sachlich fundiert zu dem neu eingeführten Widerrufsgrund Stellung nehmen zu können. Ohne Vertagung der Anhörung, ohne einen Schriftsatznachlass oder die Rückkehr ins schriftliche Verfahren war mithin das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt.

Die Prüfungsstelle des DPMA hatte unter Verweis auf das Prüfungsverfahren der Stammanmeldung eine Teilanmeldung ohne vorheriges Erstellen eines Prüfungsbescheids zurückgewiesen. Der 23. Senat³⁶ sah darin keine Verletzung des rechtlichen Gehörs und ordnete auch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an. Mit dem Zurückweisungsbeschluss der Stammanmeldung wurde bereits eine unzulässige Änderung der Anmeldung durch die

Streichung eines Absatzes der Beschreibung ausführlich erläutert. Da auch die Teilungsanmeldung diesen Mangel aufwies und Verwaltungsakte des DPMA, die in der Stammakte vor der Teilung ergangen sind, auch in der Teilanmeldung gelten³⁷, stellt die von der Prüfungsstelle in der Teilanmeldung ohne weiteren Bescheid vorgenommene und auf der gleichen Begründung beruhende Zurückweisung keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

Eine Anmelderin sah ihr Recht auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass die Prüfungsstelle eine Druckschrift erst in der mündlichen Verhandlung eingeführt hatte und es damit dem Vertreter der Anmelderin nicht möglich war, mit seiner Mandantin in den USA Rücksprache zu halten. Der 23. Senat³⁸ sah darin keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, da dem Vertreter der Anmelderin gemäß dem Anhörungsprotokoll nach Einführung der Druckschrift in der Anhörung ausreichend Zeit zur Durchsicht dieser Druckschrift gegeben wurde. Ein Recht auf Rückfragen an die Mandantin hat ein Vertreter der Anmelderin nicht, denn der Vertreter stellt gerade eine fach- und sachkundige Person dar, die an Stelle der Anmelderin zu unabhängigem Handeln befähigt und befugt ist.

b. Begründungspflicht

Der 11. Senat³⁹ ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da die Zurückweisung der Patentanmeldung ohne hinreichende Rechtsgrundlage erfolgte. Die Prüfungsstelle hatte als Zurückweisungsgrund genannt, dass bei dem vorgelegten Patentanspruch 1 unklar sei, was unter Schutz gestellt werden solle. Eine Vorschrift, die beinhaltet, Patentansprüche oder Beschreibung müssten klar und deutlich formuliert oder knapp gefasst sein, vergleichbar z.B. der Regelung des Art. 84 Satz 2 EPÜ, kennt das deutsche Patentrecht aber nicht. In

34 Vgl. *BGH*, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug; *Schulte*, PatG, 10. Aufl., Einl., Rn. 307.

35 Vgl. *BGH*, GRUR 2018, 111 – PLOMBIR.

36 *BPatG*, Beschl. v. 6.12.2018 – 23 W (pat) 28/17.

37 Vgl. *Schulte/Moufang*, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 45.

38 *BPatG*, Beschl. v. 1.2.2019 – 23 W (pat) 53/17.

39 *BPatG*, Beschl. v. 17.12.2018 – 11 W (pat) 24/14.

diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es weder dem DPMA noch dem BPatG gestattet ist, sich in eigener Machtvollkommenheit über die gesetzlich geregelten, materiellen Patenterteilungsvoraussetzungen hinaus neue Zurückweisungsgründe „auszudenken“. Eine derartige Vorgehensweise ist mit dem in Art. 20 GG festgeschriebenen Rechtsstaats- bzw. Gewaltenteilungsprinzip unvereinbar. Die Ausgestaltung der Eigentumsordnung ist Sache des Gesetzgebers.⁴⁰

c. Verfahrensfehler

Der 18. Senat⁴¹ ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, da in einem Prüfungsverfahren gegen die Verfahrensökonomie verstoßen wurde. Im Verlauf eines 14-jährigen Prüfungsverfahrens wurde die Anmeldung nach 5 Bescheiden in einer Anhörung zurückgewiesen. Im Verlaufe des Prüfungsverfahrens und auch in der Anhörung wurden immer wieder neue Druckschriften eingeführt, wodurch eine sorgfältige und sachgerechte Vorbereitung der Anmelderin auf die Anhörung nicht möglich war. Zum Beleg des Fachwissens des Durchschnittsfachmanns wurden im Verlauf des Prüfungsverfahrens allein 8 Druckschriften vorgelegt, zusätzlich zu 4 inhaltlich in keiner Weise gewürdigten Druckschriften,

wobei sich der beanspruchte Gegenstand in dieser Zeit nicht geändert hatte, sondern im Wesentlichen nur sprachlich überarbeitet und klargestellt wurde.

Zu dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs gehört auch das sog. Verbot von Überraschungsentscheidungen. Im Einspruchsverfahren vor dem DPMA hatte eine Patentinhaberin hilfsweise beantragt, einen Hinweis zu erhalten, falls die Formulierung weiterer Hilfsanträge geboten sei. Der 20. Senat⁴² führte aus, dass die Patentinhaberin aufgrund des Schweigens der Patentabteilung davon ausgehen durfte, dass sie bereits auf der Grundlage eines ihrer bislang gestellten Anträge Erfolg haben dürfte und der von dieser Erwartungshaltung abweichende spätere Widerruf des Patent somit eine Überraschungsentscheidung darstellte. Die Patentabteilung hätte bei der im zweiseitigen Verfahren gebotenen Neutralitätspflicht zumindest mitteilen müssen, dass zu den Erfolgsaussichten keine Hinweise erteilt werden können und es daher der eigenen Beurteilung der Patentinhaberin obliegt, ob sie weitere Hilfsanträge vorlegen möchte. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

5. SONSTIGES

Der 7. Senat⁴³ stellte fest, dass die Patentanmelderin einen wirksamen Prüfungsantrag gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG gestellt hatte, da vor Fristablauf beim DPMA ein ausgefülltes und unterschriebenes Formular mit Angaben zum Verwendungszweck eines SEPA-Basislastschriftmandats mit der Prüfungsantragsgebühr Nr. 311 400 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, in der korrekten Höhe von 350 € eingegangen war. Zwar beinhaltet nach st. Rspr.⁴⁴ die bloße Gebührenzahlung keine

eindeutige Erklärung zur Vornahme einer bestimmten Verfahrenshandlung, da nicht ausgeschlossen ist, dass eine Zahlung rein vorsorglich, vor einer endgültigen Entscheidung über die Antragstellung, geleistet wird. Etwas Anderes kann sich in besonderen Fällen ausnahmsweise dann ergeben, wenn bei Einreichung des SEPA-Basislastschriftmandats zugleich eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, dass das Prüfungsverfahren auch tatsächlich eröffnet und die Anmeldung dadurch aufrechterhalten

40 Fortführung von BPatGE 54, 238 ff – Gargerät, in Abgrenzung zu BPatG, BIPMZ 2016, 376 ff – Elektronisches Gerät.

41 BPatG, Beschl. v. 19.3.2019 – 18 W (pat) 21/16.

42 BPatG, Beschl. v. 17.12.2018 – 20 W (pat) 39/16.

43 BPatG, Beschl. v. 24.7.2019 – 7 W (pat) 4/19.

44 BGH, NJW 1965, 1862; BGHZ 107, 129; BPatG, Beschl. v. 3.9.2012 – 10 W (pat) 10/09.

werden soll. Wie jede andere Erklärung ist auch ein SEPA-Basislastschriftmandat der Auslegung gemäß § 133 BGB zugänglich, wobei entscheidend insoweit der objektive, dem Erklärungsempfänger vernünftigerweise erkennbare Sinn ist. Vorliegend nahm es der Senat als klar ersichtlich an, dass die

Anmelderin durch handschriftliche Streichung sowie handschriftliche Ergänzung auf dem SEPA-Basislastschriftmandat unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht hat, dass es nicht lediglich um die Erläuterung des Gebührentatbestands, sondern um die explizite Stellung des Prüfungsantrags ging.

IV. Einspruchsverfahren

1. ZULÄSSIGKEIT DES EINSPRUCHS

Für die Zulässigkeit eines Einspruchs hat die Einsprechende die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände so vollständig darzulegen, dass die Patentinhaberin und insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können.⁴⁵ Der 12. Senat⁴⁶ führte aus, dass weder das Patentgesetz noch die Rechtsprechung verlangen, dass als Zulässigkeitsvoraussetzung des Einspruchs zu

jedem einzelnen Wort des Anspruchs eine Textstelle in einer Entgegenhaltung angegeben werden oder auf jedes einzelne Wort der im Oberbegriff des Anspruchs angegebenen Merkmale eingegangen werden muss. Die Einsprechende hatte sich zumindest zu dem Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit mit der patentierten Erfindung so auseinandergesetzt, dass der technische Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des Patents und einer Entgegenhaltung ersichtlich war.

2. AUSLEGUNG

In vielen Entscheidungen des BPatG werden vor der Beurteilung der Patentfähigkeit Aussagen zur Auslegung der Gegenstände der Patentansprüche gemacht. Bei der Auslegung eines Patentanspruchs ist dessen Sinngehalt und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zur technischen Lehre der Erfindung liefern, zu bestimmen. Dabei sind auch die den Patentanspruch erläuternde Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

Der 12. Senat⁴⁷ befasste sich in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit der Auslegung eines Patentanspruchs für einen Synchronring. Es wurde eine spezielle Zusammensetzung einer Kupfer-Zink-Legierung für einen Synchronring beansprucht, die

gemäß Anspruchswortlaut verschiedene Bestandteile „enthält“. Es war fraglich, ob die Legierung noch weitere Bestandteile enthalten konnte oder die Aufzählung im Anspruch als abschließend anzusehen war. Die Aufzählung wurde im Patentanspruch durch „Rest Zn sowie unvermeidbare Verunreinigungen“ abgeschlossen. Hierdurch wurde implizit zum Ausdruck gebracht, dass neben den genannten Zusätzen so viel Zink als Rest hinzuzufügen ist, bis 100% erreicht sind. Die streitpatentgemäße Legierung „enthält“ somit, abgesehen von den aufgeführten Legierungsbestandteilen, keine weiteren, die Legierungseigenschaften gezielt beeinflussende Elemente. Dabei ist unschädlich, dass noch „unvermeidbare Verunreinigungen“ enthalten sein

⁴⁵ BGH, BIPMZ 1988, 289 – Messdatenregistrierung.

⁴⁶ BPatG, Beschl. v. 2.4.2019 – 12 W (pat) 34/16.

⁴⁷ BPatG, Beschl. v. 4.4.2019 – 12 W (pat) 5/19.

können. Diese sind zwar unerwünscht, werden jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht komplett entfernt, sondern toleriert, solange sie die Legierungseigenschaften nicht wesentlich beeinträchtigen.

Der 14. Senat⁴⁸ ermittelte den Sinngehalt des Begriffs „bleifrei“ bei einem Patent für ein Herstellungsverfahren für eine Zündkerze mit einer bleifreien Glaszusammensetzung. Dabei stellt die Patentschrift im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar, so dass dieser Begriff folglich so zu deuten ist, wie ihn der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift versteht.⁴⁹ Diesen Grundsätzen folgend versteht der Fachmann unter dem Begriff „bleifrei“, dass der Gehalt an Blei in der verwendeten Glasurzusammensetzung nicht bei absolut 0 Gewichts-% liegt, sondern so niedrig ist, dass das noch vorhandene Blei für die Umwelt nicht mehr belastend ist. Denn gemäß der Streitpatentschrift sollte die im erfindungsgemäßen Verfahren verwendete Glasurzusammensetzung Bedenken bezüglich des Umweltschutzes begegnen. Dies erreichte die streitpatentgemäße Lösung dadurch, dass der Glasurzusammensetzung keine Bleiverbindung zugesetzt wurde. Allerdings bedeutete dies nicht, dass die Glasurzusammensetzung absolut bleifrei war. Denn dem Fachmann ist bekannt, dass Blei in Spuren als Verunreinigung in den verwendeten Ausgangsoxiden der Glasurzusammensetzung vorhanden und dadurch in der gebrannten Glasur zwangsläufig zu finden ist.

In einer Einspruchsbeschwerdesache war der Ausdruck „sich domförmig erstreckend“ für den Verschlusskörper in einem Flüssigkeits-Sammelbehälter zwischen den Parteien strittig. Der 15. Senat⁵⁰ führte aus, dass der Begriff „domförmig“ keine Beschränkung auf eine schüsselähnliche, glockenähnliche oder kuppelähnliche Bauform erlaubte. Nach der

Definition des Streitpatents als eigenes Lexikon konnte „domförmig“ gemäß einem Unteranspruch auch eine kegelförmige, kegelstumpfförmige, zylinderförmige, dreiecksförmige, halbkreisförmige oder pyramidenförmige Bauform umfassen.

Mit einem Patent für ein Verfahren zur Strukturierung der Oberfläche eines metallischen Werkstücks durch eine Laserbestrahlung zur Erzeugung einer guten Rauigkeit der Metalloberfläche wurde eine Formel für einen dimensionslosen Wert ϵ beansprucht. Der Wert ϵ war eine Funktion von 11 Parametern, die die Laserstrahlung, die Laserleistung und materialabhängige Parameter umfassten. Der 8. Senat führte zur Auslegung der Merkmale aus⁵¹, dass die Formel nur eine reine Berechnungsvorschrift für ϵ darstellt, die jedoch für den Verfahrensablauf selbst nicht von Belang ist, da sie keinen Verfahrensschritt beschreibt. Nur der unter Zuhilfenahme dieser Berechnungsvorschrift berechenbare Wertebereich für ϵ wirkt beschränkend für das beanspruchte Verfahren, nicht jedoch die in Patentanspruch 1 angegebene Formel selbst. Die beanspruchten Parameterwerte, insbesondere für die Laserleistung, waren aus dem Stand der Technik bekannt und nach Umrechnung vergleichbar. Das Verfahren beruhte daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das in einem Nichtigkeitsverfahren angegriffene Streitpatent lehrte eine Verbesserung der weitgehend manuellen Herstellung eines Zahnmodells aus Gips durch computergesteuerte Herstellungsverfahren eines Zahnmodells mittels CAD/CAM. Werden Teilmerkmale eines Patentanspruchs in ein „oder“-Verhältnis gesetzt, ist nach Ansicht des 4. Senats⁵² durch Auslegung im Einzelfall zu klären, ob mit einer derartigen Formulierung eigenständige technische Lehren nebeneinander stehen und diese deshalb nebengeordnete Lehren bilden, die auch für die Beurteilung der Patentfähigkeit isoliert zu

48 BPatG, Beschl. v. 25.9.2018 – 14 W (pat) 6/14.

49 Vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH, GRUR 2001, 232 – Briefflocher.

50 BPatG, Beschl. v. 29.10.2018 – 15 W (pat) 51/17.

51 BPatG, Beschl. v. 4.6.2019 – 8 W (pat) 1/19.

52 BPatG, Urt. v. 5.2.2019 – 4 Ni 47/17 (EP).

betrachten sind, oder ob die Alternativen nur aufzählend eine einzige gemeinsame Lehre bilden, für die die Neuheit in Bezug auf sämtliche Alternativen einheitlich zu betrachten ist.⁵³ Letzteres kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn sich für die einzelnen Alternativen sprachlich kein gemeinsamer, begrifflich abschließender Oberbegriff bilden oder die erfindungsgemäße Lehre erkennen lässt, dass die aufzählend zur Auswahl gestellten Alternativen austauschbar sind.

Der Gegenstand des mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents betraf in Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung eine Führungsschienenanordnung, die für ein Rollo in einem Kraftfahrzeug ausgebildet war. Die Führungsschienenanordnung umfasste zwei einzelne Bauteile, die jeweils als Kunststoffformteil hergestellt waren. Diese wiesen jeweils gesonderte Verbindungsmittel auf, über die die beiden Bauteile miteinander verbindbar waren,

um die beiden Bauteile bei der Verbindung relativ zueinander zu positionieren. Der 1. Senat⁵⁴ ging davon aus, dass die Verbindungsmittel bereits für eine dauerhafte Verbindung der beiden Kunststoffformteile sorgen könnten, die Verbindungsmittel aber auch durch nur im Sinne von Positionierhilfen ausgebildete Verbindungsmittel realisiert sein könnten. Daraus, dass das Ausführungsbeispiel zur Positionierung ausschließlich mechanische Verbindungsmittel in Form einer Leiste oder Nut offenbarte, durfte aber nach Ansicht des Senats nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll.⁵⁵

3. PRÜFUNG DER WIDERRUFSGRÜNDE

a. Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre

Bei einer Erfindung muss der Fachmann anhand der Offenbarung unter Einsatz seines Fachwissens das erfindungsgemäße Ziel in praktisch ausreichendem Maß unter zumutbarem Aufwand erreichen können.⁵⁶ Ein Verfahren zur Herstellung eines selbstverfestigenden Verfüllbaustoffes sah der 14. Senat⁵⁷ als nicht so deutlich und vollständig offenbart an, dass ein Fachmann es ausführen kann. Mit dem Verfahren wurde beansprucht, Bodenaushub, ein wasserbindendes Mittel wie z. B. Zement und ein wasserretendierendes Mittel unter Zufuhr von kinetischer Energie trocken zu mischen, partiell zu zerkleinern und mechanisch so aufzubereiten, dass das wasserretendierende Mittel durch die Reibungsenergie

zwischen den Partikeln des Trockengemischs eine Aktivierung erfährt. Der Streitpatentschrift waren aber keine Angaben zu entnehmen, wieviel Energie zugeführt werden sollte, welche Partikelgröße beim Zerkleinern zu erreichen und welche Mischdauer zu verwenden war. Der Fachmann war daher bei der Nacharbeitung des Verfahrens auf sich selbst gestellt und stand vor einem unzumutbaren Aufwand.

Der 19. Senat⁵⁸ widerrief im Beschwerdeverfahren ein Patent für einen Türschließer, da die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart war, dass ein Fachmann sie ausführen konnte. Im Patentanspruch 1 war als funktionelle Wirkung angegeben, dass bei verschiedenen Betriebsarten des

53 Vgl. auch *BGH*, Urt. v. 10.2.2018 – X ZR 118/16.

54 *BPatG*, Urt. v. 11.4.2019 – 1 Ni 26/17.

55 *BGH*, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe.

56 *Schulte/Moufang*, PatG, 10. Aufl., § 34 Rn. 338, 349, 350.

57 *BPatG*, Beschl. v. 23.10.2018 – 14 W (pat) 4/15.

58 *BPatG*, Beschl. v. 6.3.2019 – 19 W (pat) 23/18.

Türschließers an der Antriebswelle jeweils ein sehr ähnliches oder identisches Drehmoment anliegen sollte. In der Beschreibung und den verschiedenen Ausführungsbeispielen war dem Fachmann aber nicht offenbart, durch welche konkrete Ausgestaltung der technischen Merkmale diese Wirkung erreicht werden sollte.

Bei einem Streitpatent für eine Sensoreinrichtung mit einem Bewegungsmelder sollte die Eigenbewegung des Bewegungsmelders mit einem Beschleunigungssensor erfasst und kompensiert werden. Der 19. Senat⁵⁹ sah die Erfindung als nicht ausführbar offenbart an, da lediglich angegeben war, dass eine gewünschte Wirkung der Signalkompensation eintreten sollte, aber nicht, wie dies konkret durch gegenständliche Merkmale realisiert werden konnte. Um den Erfordernissen der ausreichenden Offenbarung zu genügen, müssen dem Fachmann alle Informationen, die ihn in die Lage versetzen, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des Anspruchs ohne unzumutbaren Aufwand nur mit seinem Fachwissen zu erreichen, auch zur Verfügung stehen. Nach Überzeugung des Senats war der Fachmann aufgrund der Bandbreite der Funktionsprinzipien der Bewegungsmelder und der von diesen gelieferten quantitativ unterschiedlichen Signalen nicht in der Lage, die geforderte Kompensation für die beliebig unter Schutz gestellten Bewegungsmelder zu verwirklichen.

Der 3. Senat⁶⁰ erörterte in einem Nichtigkeitsverfahren die Ausführbarkeit des Streitpatents, obwohl der Gegenstand des Anspruchs 1 jedenfalls auch nicht neu und damit nicht patentfähig war. Das Streitpatent betraf Ceroxid mit hervorragender Hitzebeständigkeit, das insbesondere als Co-Katalysatormaterial in Katalysatoren zur Abgasreinigung bei Fahrzeugen eingesetzt wurde. Soweit die Klägerin aufgrund der nach oben letztlich unbegrenzten Oberfläche des Ceroxid eine mangelnde Ausführbarkeit für

gegeben sah, folgte der Senat dieser Auffassung nicht. Zwar wird in den Ausführungsbeispielen kein Weg aufgezeigt, wie solche unbegrenzten Werte erreicht werden können. Damit wird aber der Patentschutz jedenfalls ab dem Bereich, in dem sehr große spezifische Oberflächen nicht mehr plausibel erscheinen, nicht unzulässig verallgemeinert. Aus dem Umstand, dass ein Patentanspruch eine verallgemeinernde Formulierung enthält und auch Ausführungsformen umfasst, die nicht in der Beschreibung konkret angesprochen sind, folgt nicht notwendiger Weise, dass die Erfindung insgesamt oder teilweise nicht mehr so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, zulässig ist, richtet sich im Einzelfall danach, ob damit ein Schutz begehrt wird, der über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, die durch das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird. Der Senat führte unter Hinweis auf die Entscheidung „Thermoplastische Zusammensetzung“ des BGH⁶¹ aus, dass die für eine ausführbare Offenbarung als erforderlich erachteten Schranken im Zusammenhang mit den verwendeten offenen Bereichangaben zur Charakterisierung der beanspruchten Gegenstände jedoch durch die zusätzliche Aufnahme von Merkmalen betreffend die Herstellung der beanspruchten Gegenstände erzeugt werden. In Weiterführung dieser Auslegung der ausführbaren Offenbarung erachtete es der Senat für sachgerecht, die erforderliche Begrenzung des Schutzbereichs auch durch andere Merkmale als durch die Angabe des Herstellungsverfahrens vornehmen zu können, solange damit dem vom BGH betonten Erfordernis genügt wird, dass der mögliche Patentschutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird. Diese Begrenzung wird vorliegend durch den im geltenden Anspruch 1 enthaltenen Kalzinierungsschritt

59 BPatG, Beschl. v.7.8.2019 – 19 W (pat) 49/18.

60 BPatG, Urt. v. 15.1.2019 – 3 Ni 46/16 (EP).

61 Vgl. BGH, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung.

gewährleistet. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen Herstellungs-, sondern um eine Art Kontroll- oder Präkonditionierungsschritt, der unabhängig vom Herstellungsverfahren durchgeführt wird. Dies stellt aber gleichwohl eine verfahrenstechnische Maßnahme dar, die eine die Größe der speziellen Oberfläche begrenzende Wirkung entfaltet. Damit ist eine tatsächlich ins Unendliche gehende spezifische Oberfläche schon naturgesetzlich nicht mehr möglich, denn die Fläche kann nur so groß sein, wie der Kalzinierungsschritt es zulässt.

Der 4. Senat⁶² entschied bei einem Patent betreffend „Polymerschaum enthaltende Erzeugnisse und Verfahren zu deren Herstellung“, dass es nicht die Frage der Klarheit oder der Ausführbarkeit der Lehre berührt, wenn die Merkmale eines Patentanspruchs im Hinblick auf die Festlegung seines geschützten Gegenstands weit gefasst sind. Berührt wird nur die Breite des geschützten Patentgegenstands, der danach zwar einen entsprechend weiten Schutzzumfang genießt, jedoch andererseits auch insoweit nur eine eingeschränkte Abgrenzbarkeit zum Stand der Technik leistet. Von der Klägerin wurde eine fehlende Ausführbarkeit geltend gemacht bezüglich der product-by-process-Merkmale eines Polymerschaums mit darin enthaltenen, im Zuge des Verfahrens expandierenden polymeren Mikrokugeln im Hinblick auf nicht festgelegte Messmethoden und -parameter, die Wahl üblicher Extrusionsparameter sowie die Auswahl der Qualitäten der Mikrokugeln. Die Frage der Identifizierbarkeit der Lehre kann für erteilte Patente und damit im Patentnichtigkeitsverfahren dann von Bedeutung sein, wenn ihr Fehlen der ausführbaren Offenbarung der Erfindung entgegensteht. Dies kann auch der Fall sein, wenn nicht die Nacharbeitbarkeit der zutreffend ausgelegten Lehre als solche in Frage steht, sondern sich die fehlende Ausführbarkeit daraus ergibt, dass z. B. der Umfang des erfindungsgegenständlichen Patentgegenstands und damit auch der Schutzzumfang oder

die Abgrenzbarkeit der Lehre vom Stand der Technik nicht festzustellen ist und sich die Lehre deshalb als nicht ausführbar erweist.⁶³

In einem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatent betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Gelfolien sah die Klägerin die Ausführbarkeit des Verfahrens im nebengeordneten Patentanspruch 11 im Lichte der Auslegung in Bezug auf monolithische Gelfolien als nicht gegeben an und bezog sich hierbei u. a. auf ein Sachverständigengutachten. Der 5. Senat⁶⁴ erachtete dieses im parallelen Verletzungsverfahren eingereichte Gutachten als nicht geeignet, da die Frage der Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents nicht Gegenstand des Gutachtens war. Zudem stellte der 5. Senat fest, dass die Rollbarkeit auch der monolithischen Gelfolie nicht explizit ausgeschlossen worden war. Eine fehlende Aussicht auf eine erfolgversprechende kontinuierliche Herstellung von monolithischen Gelfolien, die sich auch in der Einschätzung des Gutachters äußerte, stellt nach Ansicht des 5. Senats kein Indiz oder Anzeichen dar, dass die Erfindung von einem Fachmann nicht ausführbar ist. Ferner ist es darüber hinaus für eine Erfindung nicht erforderlich, ein ausgereiftes Produkt herzustellen, das gegebenenfalls bereits ökonomischen Anforderungen („Marktprodukt“) entspricht. Es ist lediglich erforderlich, dass ein Fachmann die Erfindung gemäß den Angaben im Streitpatent nacharbeiten und eine entsprechende Gelfolie herstellen kann, wobei das Herstellprodukt sich lediglich im Rahmen des Verfahrensanspruchs bewegen muss. Insofern muss letztendlich lediglich die noch mit Lösungsmittel gefüllte monolithische Gelfolie aufrollbar sein, was zudem mit oder ohne Aufrollhilfe sowie mit einem beliebigen Aufrollradius erfolgen kann. Darüber hinaus waren im Streitpatent neben den verschiedenen Ausführungsvarianten gemäß den Figuren noch fünf konkrete Ausführungsbeispiele beschrieben. Diese gingen alle von einem Silica-Sol aus und

62 BPatG, Urt. v. 11.3.2019 – 4 Ni 17/17 (EP).

63 Im Anschluss an BGH, GRUR 2009, 749 – Sicherheitssystem.

64 BPatG, Urt. v. 20.3.2019 – 5 Ni 14/17 (EP) verbunden mit 5 Ni 27/17 (EP).

wiesen in ihrer Beschreibung die wesentlichen Verfahrensschritte sowie dazugehörige Parameter genügend ausführlich auf. Zwei Ausführungsbeispiele waren dabei die beiden Verfahren, mit denen eine monolithische Gelfolie hergestellt wurde, allerdings geschnitten und somit nicht aufgerollt. Diese in zwei Ausführungsbeispielen beschriebene, andere Verfahrensführung führt nach Ansicht des 5. Senats jedoch nicht dazu, dass ein beanspruchtes Verfahren nicht ausführbar ist oder anhand dieser Ausführungsbeispiele hätte ausgelegt werden müssen. Auch in der Beschreibung war ausdrücklich formuliert, dass die besagten Ausführungsvarianten einer monolithisch hergestellten Gelfolie in Verbindung mit dem anschließenden Schneiden gerade nicht beansprucht werden. Grundsätzlich erfordern sowohl das EPÜ als auch das deutsche Recht lediglich einen gangbaren Weg zur Ausführung der Erfindung. Insofern ist es nicht erforderlich, dass ein nebengeordneter Patentanspruch durch ein explizit beschriebenes Ausführungsbeispiel „repräsentiert“ sein muss.

b. Unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands, Aliud

In einem Nichtigkeitsverfahren betraf das Streitpatent die Verwendung von Flumethrin bzw. Permethrin in Kombination mit einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden (= Gliederfüßer), insbesondere von Imidacloprid, zur Repellierung von Arthropoden bei Warmblütern. Der 3. Senat⁶⁵ verneinte das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung, da es sich unmittelbar und eindeutig ergab, dass die Distanz-Repellierung Gegenstand sowohl der ursprünglich eingereichten Unterlagen als auch des Streitpatents war und gezielt untersucht wurde. Die Distanz-Repellierung stellte insbesondere keine unzulässige Verallgemeinerung eines Ausführungsbeispiels dar, in dem der beanspruchte Effekt nur hinsichtlich einer konkreten Wirkstoffkombination und einer Zeckenart

offenbart wurde. Denn ein im Verhältnis zu den Ausführungsbeispielen in der Beschreibung breit formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung und in der Patentschrift beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeinen technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung und der Patentschrift entweder in Gestalt eines bereits formulierten Anspruchs oder nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen als zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung gehörig entnehmbar ist. Vorliegend beschäftigten sich sowohl die gesamte ursprünglich eingereichte Beschreibung als auch die gesamte Streitpatentschrift mit der Repellierung von Arthropoden, wie z. B. Zecken, Mücken und Fliegen. Diese wird durch Mittel erreicht, die Wirkstoffe aus der Gruppe der Pyrethroide/Pyrethrine in Kombination mit Wirkstoffen enthalten, die am Arthropoden-Nicotinrezeptor agonistisch wirken. Der Senat sah es als unschädlich, dass im Ausführungsbeispiel zur Distanz-Repellierung nur eine Zeckenart und ansonsten in den Beispielen auch nur eine zweite Zeckenart untersucht worden sind, da aus verschiedenen Zitatstellen in der Beschreibung unmittelbar und eindeutig erkennbar war, dass die Erfindung in allgemeinerer Form gelten sollte.

Soweit die Klägerin eine unzulässige Erweiterung in zwei Absätzen der Beschreibungseinleitung des Streitpatents mit der Bezeichnung „entnehmbarer Datenspeicher“ geltend gemacht hatte, betreffen diese nach Ansicht des 6. Senats⁶⁶ lediglich eine Würdigung des Standes der Technik gemäß einer Druckschrift, die im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt genannt worden ist, was nicht zu einem veränderten Verständnis bzw. einer geänderten Auslegung der im Streitpatent verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstands

⁶⁵ BPatG, Urt. v. 12.3.2019 – 3 Ni 10/17 (EP). Die Entscheidung ist wirkungslos.

Die Klage ist am 09.12.2019 zurückgenommen worden.

⁶⁶ BPatG, Urt. v. 13.2.2019 – 6 Ni 15/17 (EP).

führt. Die Auslegung der im Streitpatent verwendeten Begriffe ist dabei unabhängig von der (teilweise nachträglich erfolgten) Würdigung des zum Anmelde- bzw. Prioritätstag bekannten Standes der Technik in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents durch die Patentinhaberin, denn die Würdigung des Standes der Technik beschreibt nicht die Erfindung. Dies ist davon zu unterscheiden, dass der Stand der Technik selbst und nicht dessen Würdigung durch die Patentinhaberin einen Hinweis auf das fachmännische Verständnis einzelner Merkmale oder Begriffe auf dem Gebiet des Streitpatents zum Anmelde- bzw. Prioritätstag liefern kann.

Der 4. Senat⁶⁷ bejahte das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung des erteilten Patents gegenüber der Stammanmeldung als Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG bei einem Streitpatent, das ein Bediengerät für Spiele betraf. Für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen Patentgegenstands ist nach der Spruchpraxis des Senats⁶⁸, die sich an der ausdrücklichen Regelung für die Teilanmeldung in Art. II 2 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HS 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. c HS 2 EPÜ bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 HS 2 PatG orientiert, allein der Offenbarungsgehalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich. Vorliegend war das die Stammanmeldung. Ob in diesem Zusammenhang noch eine Prüfung gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung vorzunehmen war, ließ der Senat dahinstehen, denn die Teilanmeldung stimmte hinsichtlich der Beschreibung und der Figuren inhaltlich mit der Stammanmeldung überein.

Die Nichtigkeitsklägerin hatte eine unzulässige Erweiterung des Streitpatents, das auf ein Verfahren und System zur Unterstützung einer Bedienung eines Computerprogramms gerichtet war, gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geltend gemacht. In

der Anmeldung wurde eine Überprüfung, ob der aktuelle Kontext des Computerprogramms mit dem Kontext des Prozessschritts übereinstimme, beschrieben, allerdings verknüpft mit einer durchzuführenden Synchronisierung für den Fall, dass die Überprüfung negativ ausfällt. Der 6. Senat⁶⁹ nahm eine unzulässige Erweiterung an und führte aus, dass der erteilte Anspruch 1 keine Angaben dazu macht, was im Falle eines negativen Ergebnisses bei der Kontextüberprüfung erfolgen soll. Deshalb sind auch Verfahren umfasst, die zwar einen Schritt der Kontextüberprüfung vorsehen, die aber ohne jegliche Synchronisierung des Kontexts des geladenen Prozessschritts mit dem aktuellen Ausführungskontext auskommen. Ein solches Verfahren kann der Fachmann nach Ansicht des Senats den Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend entnehmen, weder aus den angegebenen Zitatstellen in der Beschreibung, noch aus den Figuren oder den ursprünglichen Ansprüchen und der gesamten Beschreibung. Die Gesamtoffenbarung in den ursprünglichen Unterlagen liefert keinen Hinweis darauf, nach einer Kontextüberprüfung mit negativem Ergebnis ohne eine Synchronisierung fortzufahren, etwa indem alle vorherigen Verfahrensschritte nochmals durchlaufen werden. Von dem beanspruchten Verfahren ist z. B. auch umfasst, dass die Hilfefunktion im Falle eines abweichenden Kontextes abgebrochen wird. Auch wenn aus einem Ausführungsbeispiel nicht zwingend alle Einzelmerkmale in einen Anspruch aufgenommen werden müssen⁷⁰ oder aus einer Figur nicht der komplette Inhalt aufgenommen werden muss, ist anhand der Gesamtoffenbarung zu entscheiden, ob die Merkmalskombination eines Anspruchs für den Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen war. Vorliegend offenbaren die ursprünglichen Anmeldeunterlagen dem Fachmann eine Kontextüberprüfung nur im Zusammenhang mit einem durchzuführenden Synchronisierungsschritt bei negativ ausfallender

67 BPatG, Urt. v. 26.3.2019 – 4 Ni 25/17 (EP).

68 BPatG, Urt. v. 11.5.2015 – 4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe.

69 BPatG, Urt. v. 27.2.2019 – 6 Ni 27/17 (EP).

70 BGH, BIPMZ 2008, 109 – Sammelhefter II.

Überprüfung und geben keinerlei Hinweis darauf, neben einer Synchronisierung bei abweichendem Kontext weitere alternative Lösungen vorzusehen oder solche Fälle grundsätzlich ins Belieben des Fachmanns zu stellen.

Der 6. Senat⁷¹ entschied auch, dass eine Anmelderin nicht nach Belieben einzelne Elemente eines Ausführungsbeispiels in einem Patentanspruch kombinieren darf. Im vorliegenden Fall wurde das Erzeugen eines Zufalls-Codevektors gemäß einer bestimmten Stimmhaft/Stimmlos-Charakteristik (der quantisierten Pitch-Verstärkung) mit einem von zwei Zufalls-Codebüchern beansprucht, wobei in der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen war, dass von vornherein ein einzelnes Zufalls-Codebuch vom Schutzbegehren umfasst sein sollte. Vielmehr muss die Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die aus der Sicht des Fachmanns den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen ist; andernfalls wird etwas beansprucht, von dem aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennbar ist, dass es von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung ein Aliud darstellt.⁷² Der Auffassung der Beklagten, wonach es einer Anmelderin beispielsweise nach der BGH-Entscheidung „Antriebseinheit für Trommelwaschmaschine“⁷³ freistehen würde, nicht sämtliche Merkmale eines ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiels in den Anspruch übernehmen zu müssen, folgte der Senat nicht. Voraussetzung dafür, nur einzelne Merkmale aufnehmen zu können, ist, dass die entstehende Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen

kann. Dies war aber vorliegend nicht gegeben, da in den erteilten Anspruch ein Merkmal aufgenommen worden war, das in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht in isolierter Form, sondern nur in Verbindung mit der Konstellation einer Mehrzahl von Zufalls-Codebüchern offenbart war und deshalb in untrennbarem Zusammenhang mit dieser Mehrzahl stand.⁷⁴

c. Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs

Mit einem Patent für ein Pendellager mit zwei Schwenklagerbuchsen, welches beispielsweise zur Aufhängung einer Abgasanlage an der Karosserie eines Kraftfahrzeugs dient, wurden Führungsbänder „auf gleicher Höhe“ in Richtung des Abstands der Schwenklagerbuchsen zu einem Rahmen des Pendellagers beansprucht. Die Patentabteilung sah durch die Streichung einer Beschreibungspassage in den erteilten Beschreibungsunterlagen ein verändertes Verständnis des Begriffs „auf gleicher Höhe“ gegeben und damit eine Schutzbereichserweiterung des Patents. Der 10. Senat⁷⁵ sah in der geltenden Fassung keine Schutzbereichserweiterung, da mit dem Verständnis des Fachmanns die gestrichene Beschreibungspassage für eine Auslegung des Patentanspruchs ungeeignet war. Darüber hinaus lag der Höhenbereich durch die gegenüber der erteilten Fassung exaktere Höhenvorgabe innerhalb des Schutzbereiches des erteilten Patents und führte eher zu einer Einschränkung des Schutzbereiches.

71 BPatG, Urt. v. 5.12.2018 – 6 Ni 67/16 (EP) verb. mit 6 Ni 11/17 (EP).

72 Vgl. BGH, Urt. v. 16.10.2017 – X ZR 226/02 – Sammelhefter II.

73 Vgl. BGH, Urt. v. 30.8.2011 – X ZR 12/10.

74 Vgl. BGH, GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung; BGH, GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung.

75 BPatG, Beschl. v. 16.10.2018 – 10 W (pat) 38/15.

4. ERLÖSCHEN DES PATENTS, RECHTSSCHUTZINTERESSE

Nachdem ein Streitpatent durch Zeitablauf erloschen war, hatte der 8. Senat⁷⁶ die Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ausgesprochen. Ein gegen das Patent erhobener Einspruch darf nur dann weiterverfolgt werden, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzbedürfnis daran hat.⁷⁷ Der Antrag der Einsprechenden, das Beschwerdeverfahren weiterzuführen, da sich die Patentinhaberin geweigert hatte, eine Erklärung abzugeben, dass sie keinerlei Rechte aus dem erstinstanzlich widerrufenen Patent gegen die Einsprechende geltend macht, wurde vom Senat zurückgewiesen. Ein Rechtsschutzinteresse an der Weiterverfolgung des

Einspruchs ließ sich im hier vorliegenden Fall allein aus der Weigerung der Patentinhaberin, die geforderte Freistellungserklärung abzugeben, nicht ableiten. Es fehlte an jedem Anhaltspunkt dafür, dass die Einsprechende aus dem erloschenen Patent noch für Verletzungen in der Vergangenheit in Anspruch genommen werden könnte. Die Einsprechende hatte keine Umstände vorgetragen, aus denen sich ergab, dass sie das Streitpatent verletzt haben oder ihm jedenfalls nahegekommen sein könnte oder dass die Patentinhaberin sich entsprechender Ansprüche berühmt hätte.

5. INSOLVENZ

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Einsprechenden führt nicht zur Unterbrechung des Einspruchs-(Beschwerde-)Verfahrens gemäß § 240 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG. Der 19. Senat⁷⁸ schloss sich diesbezüglich einer in der neueren Rechtsprechung des BPatG vertretenen Auffassung an, dass die mit der Einspruchserhebung verbundene Geltendmachung der Widerruflichkeit des Streitpatents grundsätzlich keinen Vermögenswert darstellt, der als solcher in die Insolvenzmasse fallen würde, da es im Einspruchsverfahren vorrangig um öffentliche Interessen an der Klärung der Rechtmäßigkeit einer inter omnes wirkenden Patenterteilung geht und etwaige vom Einsprechenden verfolgte wirtschaftliche Interessen i. d. R. durch das Einspruchsverfahren lediglich mittelbar betroffen sind. Das Einspruchs-(Beschwerde-)Verfahren könnte nur dann die Insolvenzmasse i. S. d. § 240 Satz 1 ZPO betreffen, wenn eine vermögensrechtlich

bedeutsame Beziehung zwischen den Beteiligten bestünde, die den Hintergrund des Verfahrens bilde, etwa wenn die Einsprechende von der Patentinhaberin aus dem Patent bereits in Anspruch genommen werde oder dies konkret beabsichtigt sei.⁷⁹ Hierfür gab es vorliegend keinerlei Anhaltspunkte und damit bestand für eine Verfahrensunterbrechung mangels Betroffenheit der Insolvenzmasse kein Raum.



⁷⁶ BPatG, Beschl. v. 20.3.2019 – 8 W (pat) 17/17, Rechtsbeschwerde zugelassen aber nicht eingelegt.

⁷⁷ BGH, GRUR 1997, 615 – Vornapf; GRUR 2012, 1071 ff. – Sondensystem; BPatG, GRUR 2010, 363 ff. – Radauswuchtmaschine; BPatG, Beschl. v. 15.12.2015 – 10 W (pat) 53/14; PatGE 54, 34–44; a. A: Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 119 ff.

⁷⁸ BPatG, Beschl. v. 17.6.2019 – 19 W (pat) 104/17.

⁷⁹ Vgl. BPatG, Beschl. v. 22.11.2011 – 23 W (pat) 352/05; BPatG, Beschl. v. 8.10.2013 – 6 W (pat) 39/08; Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 347.

6. AKTENEINSICHT

Der Patentinhaber kann nach Auffassung des 7. Senats⁸⁰ Einsicht in die die Zahlung der Einspruchsgebühr betreffenden Aktenteile gem. § 299 Abs. 1 ZPO insoweit verlangen, wie dies erforderlich ist, um die Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der Zahlung der

Einspruchsgebühr beurteilen zu können. Der Schutzbedürftigkeit personenbezogener (Bank-)Daten des Einsprechenden i.S.d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO ist nach Maßgabe der gesetzlich vorgesehenen Schrankenregelung des § 31 Abs. 3b PatG Rechnung zu tragen.

V. Beschwerdeverfahren

1. ZULÄSSIGKEIT DER BESCHWERDE

Bei der Einfügung eines Unterschriftzuges des Vertreters der Einsprechenden aus einer gespeicherten Datei sah der 19. Senat⁸¹ das Schriftformerfordernis als erfüllt an. Im vorliegenden Fall ergaben sich ausnahmsweise hinreichende sonstige Anhaltspunkte, aus denen entsprechend dem Zweck des einfachen Schriftformerfordernisses in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise ersichtlich war,

dass der Beschwerdeschriftsatz von dem Vertreter herrührte und dass kein bloßer Entwurf vorlag, sondern der Schriftsatz mit Wissen und Willen des Vertreters dem DPMA zugeleitet worden war.⁸² Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände war trotz der eingescannten Unterschrift mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, dass es sich lediglich um einen Entwurf einer Beschwerde handeln könnte.

2. RÜCKNAHME DER BESCHWERDE

Eine Patentinhaberin erklärte die Rücknahme der eingelegten Beschwerde und widerrief diese Rücknahme am selben Tag, da sie irrtümlich abgeschickt worden sei. Der 20. Senat⁸³ führte aus, dass Prozess- oder Verfahrenshandlungen wie die Beschwerderücknahme und deren Widerruf unmittelbar im genauen Zeitpunkt (Uhrzeit) ihrer Vornahme wirksam

werden.⁸⁴ Da das Schreiben mit der Erklärung der Beschwerderücknahme spätestens um 9:30 Uhr in die Verfügungsgewalt des Gerichts gelangt war und der per Fax eingegangene Widerruf erst später um 14:51 Uhr desselben Tages eingegangen war, lief der Widerruf ins Leere.

3. SONSTIGES

Ein Patentanmelder hatte im Patenterteilungsverfahren Antrag auf Beiordnung eines Anwalts nur zur Beratung in Prioritätsfragen beantragt,

um abschätzen zu können, wie notwendig eine patentanwaltliche Vertretung sei. Der Patentanmelder hatte gegen die versagende Entscheidung des

80 BPatG, Beschl. v. 11.12.2018 – 7 W (pat) 4/17.

81 BPatG, Beschl. v. 5.6.2019 – 19 W (pat) 103/17.

82 Vgl. *Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes*, Beschl. v. 5. 4 2000, BGHZ 144, 160; *BGH*, Beschl. v. 28.8.2003, GRUR 2003, 1068; *BPatG*, Beschl. v. 19.7.1989 – 12 W (pat) 118/87.

83 BPatG, Beschl. v. 2.1.2019 – 20 W (pat) 1/17.

84 Vgl. *BPatG*, Beschl. v. 16.01.1980 – 5 W (pat) 13/79, *BPatGE* 33, 200, 202f.; *Schulte*, PatG, 10 Aufl., Einl. Rn. 67.

DPMA Beschwerde eingelegt. Der 7. Senat⁸⁵ wies diese im Wesentlichen mit der Begründung, dass ein Patent- oder Rechtsanwalt ausschließlich als Vertreter und nicht lediglich zur Beratung zugewiesen werden könne, zurück. Gegen die Beschwerdeentscheidung hat der Anmelder die Anhörungsrüge erhoben, die der 7. Senat zurückwies. Die Rüge des Anmelders, in der angegriffenen Sachentscheidung sei sein Vorbringen übergegangen worden, vermag eine Verletzung auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG nicht zu begründen. Zwar ist der Senat in seiner Entscheidung nicht ausdrücklich auf ein Verfahren vor dem Amtsgericht Heidelberg eingegangen. Dies

bedeutet aber nicht, dass der Senat diesen Vortrag nicht berücksichtigt hat. Denn ein Gericht ist nicht gehalten, auf jeden Vortrag eines unterlegenen Beteiligten im Einzelnen einzugehen. Von der Veragung des rechtlichen Gehörs ist erst auszugehen, wenn das Gericht auf einen wesentlichen Kern des Vortrags zu einer entscheidungserheblichen Frage nicht eingeht. Darüber hinaus hat der Senat den Antrag auf nachträgliche Zulassung der Rechtsbeschwerde zurückgewiesen, da sich dies nicht als Ergänzung einer unvollständigen Entscheidung, sondern als unzulässige Abänderung des erlassenen Beschlusses darstellen würde.⁸⁶

VI. Nichtigkeitsverfahren

1. ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE

Der 3. Senat⁸⁷ stellte fest, dass eine Nichtigkeitsklage zulässig ist, da der als Popularklage ausgestalteten Nichtigkeitsklage die Zulässigkeit nur in engen Grenzen fehlt, nämlich z. B. dann, wenn lediglich das theoretische Risiko einer Inanspruchnahme der Klägerin aus dem angegriffenen Patent besteht. Im vorliegenden Fall verneinte der Senat hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin kollusiv mit der Beklagten als ihrer Konzernschwester versucht hatte, mit Hilfe der Nichtigkeitsklage die Rechtsposition der Nebenintervenientin zu schwächen, indem sie einerseits durch die erstrebte Nichtigerklärung die vertragliche Vergütung der Nebenintervenientin jedenfalls für die Zukunft vermeidet, andererseits die Pflicht zur Übertragung des Patents auf die Nebenintervenientin umgeht, was für eine Klageverhinderung nach Treu und Glauben sprechen könnte. Denn auch wenn sich das Patent in der Hand der Beklagten und damit der Konzernschwester der Klägerin befindet, so weist es aus Sicht der Klägerin den „Makel“ auf, dass es mit der im Kooperationsvertrag geregelten Klausel behaftet ist, wonach die

Beklagte, sollte sie das Patent nicht mehr weiterführen wollen, dieses der Nebenintervenientin anzubieten und ggf. an sie zu übertragen hat. Nachdem zwischen der Beklagten und der Nebenintervenientin Verhandlungen über die Vergütung wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Werthaltigkeit des Patents anhängig sind, muss die Klägerin auch befürchten, dass die Beklagte und die Nebenintervenientin ihre Geschäftsbeziehungen in absehbarer Zeit beenden könnten. Zudem besteht keine enge Konzernverflechtung zwischen der Klägerin und der Beklagten, die eine gewisse Eigenständigkeit behalten hat und daher auch ganz oder teilweise veräußert werden könnte. Auch eine Strohmann-eigenschaft der Klägerin wurde vom Senat verneint. Schließlich wurde auch der Beitritt der Nebenintervenientin auf Seiten der Beklagten vom Senat für zulässig erachtet, da sie aufgrund des vorgelegten Kooperationsvertrags als Unternehmen des Erfinders Kooperationspartnerin der Beklagten und an deren Umsatz mit patentgeschützten Produkten beteiligt ist. Da die Nebenintervenientin für den Fall, dass die

85 BPatG, Beschl. v. 23.4.2019 – 7 W (pat) 22/18, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt – X ZA 2/19.

86 BGH, GRUR 2007, 996 – Ausgussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge, BGH, GRUR 2012, 314 – Medicus.

87 BPatG, Urt. 11.12.2018 – 3 Ni 22/17.

Beklagte ihr Patent nicht mehr weiterführen will, ein Recht auf kostenfreien Erwerb und Übertragung des Patents auf sich geltend machen kann, bejahte der Senat ein rechtliches Interesse am Obsiegen der Beklagten.

Der 4. Senat⁸⁸ entschied, dass dem Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Fortführung des Nichtigkeitsverfahrens, das auch den Angriff auf sämtliche Unteransprüche des erloschenen Streitpatents erfasste, nicht entgegensteht, dass die Patentinhaberin im Entscheidungszeitpunkt der Nichtigkeitsklage im parallelen Verletzungsverfahren die dortige Klage nur auf den Hauptanspruch gestützt hatte und die Unteransprüche im Nichtigkeitsverfahren

auch nicht gesondert verteidigte. Ferner nahm der Senat an, dass die hilfsweise Geltendmachung der fehlenden Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre nicht zulässig ist. Die Nichtigkeitsgründe stellen eigenständige Streitgegenstände dar, die auf ein einheitliches Klageziel gerichtet sind. Dabei bildet zwar die unbedingte Geltendmachung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes bei einheitlichem Antragsziel eine zulässige alternative Antragshäufung nach § 260 ZPO, gleich ob diese anfänglich oder nachträglich nach Eintritt der Rechtshängigkeit im Wege der Klageänderung nach § 263 ZPO erfolgt. Dies gilt jedoch nicht für den Fall, dass die Antragshäufung nur hilfsweise, also bedingt, erklärt wird.

2. NICHTIGKEITSGRÜNDE

In einem vom 4. Senat⁸⁹ entschiedenen Fall weist eine Vorrichtung anspruchsgemäß ein Dentalimplantat aus Yttrium- und/oder Aluminiumoxid stabilisiertem Zirkonoxid mit einer als „Verarmungszone“ begrifflich umschriebenen nanoskopischen Struktur der Oberfläche mit reduziertem Yttrium- bzw. Aluminiumoxidanteil auf. Die Verarmungszone wird nur in der Beschreibung und nicht im Patentanspruch funktionell durch eine bestimmte Bearbeitung mit einem Ätzverfahren mittels Flusssäure umschrieben. Das Verfahren kann zur Auslegung des im Patentanspruch verwendeten Begriffs bzw. zur Bestimmung der damit umschriebenen Struktur nach den Grundsätzen der Bedeutung von product-by-process Merkmalen in Patentansprüchen herangezogen werden. Dies kann aber nicht derart einschränkend erfolgen, dass das Patent insoweit sein eigenes Lexikon für ein derart einschränkendes Verständnis des Anspruchsmerkmals bildet und die damit verbundene Struktur ausschließlich durch das bevorzugte Verfahren bearbeitet worden sein muss. Danach ist es zwar nach Ansicht des Senats nicht ausgeschlossen,

dass eine solche anspruchsgemäße und durch „Verarmungszonen“ gekennzeichnete Oberfläche auch durch andere Ätzverfahren entstehen kann, insbesondere wenn das Streitpatent selbst solche möglichen Ätzverfahren anführt. Dies entbindet den Nichtigkeitskläger aber nicht davon, nach den insoweit geltenden Regeln der allgemeinen Darlegungs- und Beweislast derartige weitere Verfahren unter Angabe konkreter Verfahrensparameter und Ergebnisse zu benennen und die Resultate unter Beweis zu stellen, um eine hinreichende Vergleichbarkeit identischer Struktur zu belegen. Ferner ist der Kategoriewechsel von einem Vorrichtungsanspruch zu einem Verwendungsanspruch dann unzulässig, wenn hiermit zugleich der Wechsel des Erfindungsgegenstands verbunden ist, hier wenn dieser nur Teil des bisher geschützten Gegenstands war.⁹⁰

Der 4. Senat⁹¹ entschied, dass für die Zuordnungen eines auf Verwendung eines Erzeugnisses gerichteten Anspruchs abhängig von der Bedeutung der anspruchsgemäßen Sach- und Verfahrensmerkmale

88 BPatG, Urt. v. 29.1.2019 – 4 Ni 50/17 (EP).

89 BPatG, Urt. v. 18.7.2019 – 4 Ni 49/17 (EP).

90 Im Anschluss an BPatG, Urt. v. 10.3.2016, GRUR-RR 2016, 321 – Brustpumpe.

91 BPatG, Urt. v. 12.3.2019 – 4 Ni 60/17 (EP).

im Einzelfall zu entscheiden ist, ob dieser der Sach- oder Verfahrenskategorie zuzuordnen ist. Weiterhin führte der 4. Senat in der Entscheidung aus, dass ein medizinisches Gerät zur Verödung von Beinvenen nach Art. 53c Satz 2 EPÜ anders als medizinische Verfahren nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Die in Art. 54 Abs. 4 und Abs. 5 EPÜ abschließend formulierte gesetzliche Ausnahme

für die Neuheit von Stoffen bzw. Stoffgemischen und die hierauf abstellende frühere Rechtsfortbildung eines anerkannten Verwendungs- bzw. Verwendungsherstellungsanspruchs im Rahmen der zweiten medizinischen Indikation kann nicht in zulässiger Weise entsprechend auf sonstige Erzeugnisse ausgedehnt werden.

3. KOSTENFRAGEN

Die Klägerin in einem Nichtigkeitsverfahren hatte nach ihrer Klagerücknahme die Rückerstattung der vorausgezählten Klagegebühr in vollem Umfang beantragt, weil das BPatG den Streitwert im Verfahren nicht vorläufig festgesetzt habe und daher die Klagegebühr nicht fällig geworden sei. Der 2. Senat⁹² hatte einen Anspruch der Klägerin lediglich gemäß § 812 BGB analog auf teilweise Rückzahlung der geleisteten Gebühr anerkannt, soweit diese die wegen der Klagerücknahme ermäßigte 1,5 fache Gebühr übersteigt. Die Vorschrift des § 6 Abs. 2 PatKostG lässt ausdrücklich nur für den Fall der nicht oder nicht vollständigen Zahlung der Klagegebühr die Nichtvornahmefiktion hinsichtlich der Verfahrenshandlung eintreten und damit den Rechtsgrund für die Zahlung der Gebühr entfallen. Die Fälle der Rücknahme der Klage nach erfolgter Zahlung sind hier vor nicht erfasst; die Klägerin hatte den Vorschuss auf die Gerichtsgebühr auch in angemessener Höhe und rechtzeitig gezahlt. Auch wenn ein Kläger die Gebühr ohne vorherige Streitwertfestsetzung gezahlt hat, führt dies nicht dazu, dass die Folgen des § 6 Abs. 2 PatKostG eintreten. Nach der Vorschrift des § 271 BGB kann eine Leistung vom Schuldner vor Fälligkeit bewirkt werden. Der vom BGH entschiedene Fall „Kontaktplatte“⁹³ betraf den vorliegend nicht gegebenen Fall, dass der Vorschuss vom Kläger nicht mit Klageerhebung bezahlt wurde. Auch kann die spätere Klagerücknahme vor Zustellung der Klage

an den Beklagten den Gebührenanfall nicht mehr verhindern, es kommt lediglich eine Ermäßigung der Verfahrensgebühr, nicht aber ein vollständiger Gebührenwegfall in Betracht, da das Gesetz keinen Raum für Ermessensentscheidungen lässt. § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO gilt auch, wenn die Klage nicht zugestellt wurde.

Die Kosten für ein experimentelles Privatgutachten des Nichtigkeitsklägers zum Beleg der Ausführbarkeit der Lehre einer von ihm als neuheitsschädlich angeführten Entgegenhaltung können nach Ansicht des 3. Senats⁹⁴ als sachdienlich und damit zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig anzusehen sein, wenn der Nichtigkeitsbeklagte seinerseits die Ausführbarkeit der Entgegenhaltung unter Vorlage eines eigenen experimentellen Privatgutachtens bestritten hat.

92 BPatG, Beschl. v. 23.5.2019 – 2 Ni 21/18 (EP) und 2 Ni 23/18 (EP).

93 BGH, GRUR 2013, 539 Rn. 12 – Kontaktplatte.

94 BPatG, Beschl. v. 18.12.2018 – 3 ZA (pat) 41/18 zu 3 Ni 28/09 (EP).

4. SONSTIGES

a. Antrag auf Vorlage von Urkunden

Soweit die Klägerin im Nichtigkeitsverfahren beantragt hatte, die Vorlage verschiedener Unterlagen zum Nachweis der Vorbenutzung seitens der Beklagten gerichtlich anzuordnen, darunter Fotografien zu deren Stand auf der „World of Events“-Messe, dort zugänglich gemachtes Informations- und Werbematerial einschließlich des Videomaterials, mit dem Interessenten über Schwerlastböden und Bodenschutzsysteme aus Aluminium informiert worden seien, entsprach der 7. Senat⁹⁵ dem Antrag nicht. Die Vorschrift des § 142 ZPO dient nicht dazu, einer Partei die Darlegungslast dadurch zu erleichtern, dass das Gericht eine Ausforschung betreibt. Das Gericht darf die Urkundenvorlage nur bei Vorliegen eines bereits schlüssigen, auf konkrete Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen; insbesondere muss die Bezugnahme so konkretisiert sein, dass die Urkunden identifizierbar sind. An einem solchen Vortrag fehlte es nach Auffassung des Senats. Die Entscheidung „Restschadstoffentfernung“ des BGH⁹⁶, wonach die Anordnung einer Urkundenvorlage u. U. in Betracht kommt, wenn dies zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich ist, weiter verhältnismäßig und angemessen, d. h. dem zur Vorlage Verpflichteten bei Berücksichtigung seiner rechtlich geschützten Interessen nach Abwägung der kollidierenden Interessen zumutbar ist, sah der Senat auf den vorliegenden Fall als nicht anwendbar an. In der dortigen Entscheidung ging es um lizenzvertragliche Verpflichtungen, die in Anlehnung an § 809 BGB als ausreichend für eine Vorlageanordnung gesehen wurden, wenn die Benutzung des Schutzrechts wahrscheinlich ist. Außerdem war hier nicht die Durchsetzung, sondern die Vernichtung eines Schutzrechts betroffen. Hinzu kam, dass die von der Klägerin vermuteten Vorbenutzungshandlungen alles andere als wahrscheinlich waren.

b. Verspätung, Vertagung

Der 2. Senat⁹⁷ entschied, dass die Verteidigung durch Hilfsanträge nach Ablauf der im qualifizierten Hinweis gesetzten Frist in der mündlichen Verhandlung zurückgewiesen werden kann, wenn diese Hilfsanträge keine Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung darstellen und der Klagepartei eine sachgerechte Auseinandersetzung mit den Hilfsanträgen in der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Für eine unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs erforderliche sachgerechte Auseinandersetzung mit Hilfsanträgen, die nach der Mittagspause in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden und eine neue Verteidigungslinie darstellen, reicht die Zeit bis zum Beginn des Folgetermins am Vormittag des nächsten Tages in der Regel nicht aus. Für eine Entschuldigung der Verspätung ihres Vorbringens im Sinne des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG genügt es nicht, wenn die Beklagte behauptet, eine von der Klägerin erst kurz vor der mündlichen Verhandlung erstmals thematisierte technische Problematik sei ihr vorher nicht klar gewesen, sofern die Beklagte bereits aufgrund des Inhalts des qualifizierten Hinweises des Senats Anlass und ausreichend Zeit hatte, die betreffende Problematik zu erkennen und auf sie einzugehen.

c. Sachverständigengutachten

Der 3. Senat⁹⁸ erklärte ein Patent mit der Bezeichnung „Pharmazeutische nanopartikuläre Zubereitung eines Tachikaninrezeptorantagonisten“ für nichtig und sah davon ab, auf Antrag der Beklagten ein Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen über Fragen zu verschiedenen Aspekten der Verbesserung der Bioverfügbarkeit von Arzneimittelwirkstoffen, insbesondere zum Verständnis des Fachmanns, einzuholen. Der Sachverständigenbeweis dient dazu, dem Gericht Fachwissen

95 BPatG, Urt. v. 11.4.2019 – 7 Ni 16/17 (EP).

96 Vgl. BGH, GRUR 2006, 962 – Restschadstoffentfernung.

97 BPatG, Urt. v. 24.1.2019 – 2 Ni 5/17 (EP) verbunden mit 2 Ni 12/17 (EP) und 2 Ni 13/17 (EP).

98 BPatG, Urt. v. 4.12.2018 – 3 Ni 3/17 (EP); siehe auch Urt. v. 2.4.2019 – 3 Ni 13/17 (EP).

zur Beurteilung der Tatsachen zu vermitteln oder entscheidungserhebliche Tatsachen festzustellen, soweit hierzu besondere Sachkunde erforderlich ist. Im Verfahren vor dem BPatG ist in der Regel ein solcher Beweis nicht erforderlich, da die Nichtigkeitssenate und die technischen Beschwerdesenate mit sachverständigen Richtern besetzt sind.⁹⁹ Insbesondere bedarf es eines Sachverständigenbeweises nicht, wenn sich das Gericht die erforderlichen Sachkenntnisse etwa durch Studium der Fachliteratur selbst beschaffen kann. Der Senat war daher in der Lage, anhand seiner Fachkenntnisse, der Fachliteratur, der eingereichten Privatgutachten, das darin wiedergegebene Fachwissen zur Tatsachenbeurteilung zur Kenntnis zu nehmen und damit den gegebenen Sachverhalt umfassend zu erkennen und zu würdigen.

d. Inhaberwechsel

Die Beklagte in einem Nichtigkeitsverfahren war am Tag des Eingangs der Klage eingetragene Inhaberin des angegriffenen Streitpatents. Der Übernahme des Verfahrens durch die neue Inhaberin des Streitpatents hatte die Klägerin nicht zugestimmt. Der 6. Senat¹⁰⁰ stellte fest, dass die Beklagte trotz

der Übertragung des Patents als Partei im Verfahren verblieben ist. Vorliegend war noch die Beklagte als Inhaberin im Register eingetragen. Veräußerung und Umschreibung des Streitpatents während des Nichtigkeitsverfahrens haben auf die Beklagtenstellung nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO i.V.m. § 99 PatG keinen Einfluss. Die Beklagte war nach Auffassung des Senats auch befugt, das Streitpatent hilfsweise zu beschränken, weil sie damit zum Fortbestand des Patents in einem möglichst großen Umfang beiträgt, und zwar für den Fall, dass das Streitpatent in der bisherigen Fassung keinen Bestand hat. Im Gegensatz zu einer mit Hauptantrag vorgenommenen Selbstbeschränkung ist die hilfsweise Einschränkung keine Verfügung über das Streitpatent in der erteilten Fassung. Die prozessual legitimierte Nichtigkeitsbeklagte ist deshalb befugt, einer drohenden Vollvernichtung des Streitpatents durch eine im Rahmen eines Hilfsantrags vorgenommene eingeschränkte Verteidigung des Patents entgegenzutreten, um zumindest einen Teilerhalt des Streitpatents zu sichern.¹⁰¹

Ingrid Kopacek¹⁰², Dr. Wolfgang Morawek¹⁰³



99 BGH, GRUR 2014, 1235 – Kommunikationsrouter.

100 BPatG, Urt. v. 22.5.2019 – 6 Ni 7/17.

101 Vgl. BGH, Beschl. v. 29.9.2010 – Xa ZR 68/07; BPatG, Urt. v. 12.4.2012 – 2 Ni 32/11 (EP).

102 Richterin am Bundespatentgericht, München.

103 Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.



Gebrauchs- musterrecht

I. Kostenfragen

In einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hatte der anwaltliche Vertreter der Löschantragstellerin eine ergänzende Recherche nach Hinweis der Lösungsabteilung des DPMA, dass das Gebrauchsmuster voraussichtlich aufrecht zu erhalten sei, durchgeführt, die zur Ermittlung einer weiteren Entgegenhaltung geführt hatte, die für die nachfolgende Löschung des Gebrauchsmusters im Beschwerdeverfahren ursächlich war. Im Kostenbeschluss des DPMA waren die Recherchekosten als nicht hinreichend substantiiert angenommen worden. Der 35. Senat¹ stellte fest, dass die Kosten für die vom Patentanwalt durchgeführte Recherche als Aufwendungen nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, zu erstatten sind. Der Senat erachtete die Recherchekosten auch als hinreichend substantiiert vorgetragen, da sie u. a. mit der Vorlage einer entsprechenden anwaltlichen Rechnung belegt waren. Auch zur Notwendigkeit einer Nachrecherche hatte die Antragstellerin einen hinreichenden Vortrag geliefert, indem sie dargelegt hatte, dass wegen des negativ ausgefallenen Zwischenbescheids eine Nachrecherche im Bereich von bisher nicht berücksichtigten ausländischen Patentdokumenten erforderlich gewesen sei. Bei einer Recherche bemisst sich die Höhe der Vergütung allerdings nach den Sätzen des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG), wonach ein gegenüber dem von der Antragstellerin geforderter ermäßigter Stundensatz zu veranschlagen war.² Dabei wurde vom Senat noch darauf hingewiesen, dass nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO eine Kosten verursachende Partei, die im Falle des Obsiegens vom Gegner eine Erstattung verlangen will, den Grundsatz der kostenschonenden Verfahrensführung zu beachten hat. Von der Antragstellerin wurde weder vorgetragen noch war es sonst ersichtlich, dass eine Recherche im Bereich

weiterer, ausländischer Patentdokumente und/oder verwandter IPC-Klassen, z. B. nicht auch durch einen professionellen Recherchedienst hätte in gleicher Weise durchgeführt werden können.

Der 35. Senat³ entschied, dass dem beigeordneten Vertreter im Gebrauchsmusterverfahren zwar eine Verfahrensgebühr für die In-Empfangnahme der Mitteilung über die Eintragung des Gebrauchsmusters für den Anmelder zustehe, diese aber auf die Hälfte zu reduzieren ist, da der Beschwerdeführer vom Beginn der Beiordnung bis zum Ende des Eintragungsverfahrens weder eine Anmeldung getätigt, noch einen die Sache betreffenden Schriftsatz eingereicht hatte. Zwar hatte er mit Schriftsatz einen Akteneinsichtsanspruch in die betreffende Gebrauchsmusteranmeldung gestellt und beantragt, ihm Aktenteile zukommen zu lassen. Der bloße Akteneinsichtsanspruch wurde vom Senat aber nicht als die Sache betreffender Schriftsatz gewertet, zumal über den bloßen Akteneinsichtsanspruch hinaus in diesem Schriftsatz keine Ausführungen in der Sache zu der Gebrauchsmusteranmeldung gemacht worden waren.

Ingrid Kopacek⁴, Dr. Wolfgang Morawek⁵

¹ BPatG, Beschl. v. 18.2.2019 – 35 W (pat) 6/16.

² Vgl. hierzu, sowie zur Angemessenheit der Vergütung bei Übersetzungskosten BPatG, Beschl. v. 10.9.2019 – 35 W (pat) 8/17.

³ BPatG, Beschl. v. 17.12.2018 – 35 W (pat) 17/18.

⁴ Richterin am Bundespatentgericht, München.

⁵ Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.



Marken- und
Designrecht


I. Nichtkonventionelle Markenformen

1. ABSTRAKTE FARBMARKEN

Abstrakten Farbzeichen fehlt 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 schließen¹. 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 ist². Ferner müssen die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem beanspruchten Warengbiet und/oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt sein³. Andernfalls kann Schutz nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung erreicht werden.

Im Berichtsjahr ist nur eine einzige Farbmarke Gegenstand eines Verfahrens vor dem BPatG gewesen:

Die Löschung der aufgrund Verkehrsdurchsetzung für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“ eingetragenen abstrakten Farbmarke „Blau (Pantone 280 C)“

 ⁴ war vom BPatG⁵ mit der Begründung bestätigt worden, dass bei einer solchen Grundfarbe ein Durchsetzungsgrad von 75 % erforderlich sei. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hatte der BGH⁶ entschieden, dass schon das festgestellte

Überschreiten von 50 % ausreiche. Nach der Zurückverweisung hat das BPatG im Berichtsjahr ein demoskopisches Gutachten eingeholt mit dem Ergebnis, dass die angegriffene Marke für die Warengruppen „*Deodorants, Mittel zur Haarpflege, Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und Bademittel, Seifen, Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave, Mittel zur Hautpflege, Mittel zur Gesichtspflege*“ verkehrsdurchgesetzt sei. Nach entsprechender Beschränkung des Verzeichnisses hat die Beschwerdegegnerin ihren Löschantrag zurückgenommen. Dieser Rücknahme hat die Markeninhaberin widersprochen und u.a. beantragt, den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im eingeschränkten Umfang festzustellen. Nach Ansicht des BPatG ist die Rücknahme eines Löschantrags jederzeit ohne Zustimmung der Gegenseite zulässig. Die zeitliche Beschränkung des § 269 Abs. 1 ZPO, wonach eine Klage ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurückgenommen werden könne, sei im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren nicht entsprechend anwendbar. Der Feststellungsantrag sei zurückzuweisen, weil dem Lösungsverfahren infolge der Antragsrücknahme die Grundlage entzogen sei und die Rechtsfolgenverweisung in § 82 Abs. 1 MarkenG die Einführung einer im Markengesetz nicht vorgesehenen Widerklage zur Feststellung, dass ein Löschantrag zu Unrecht erhoben worden sei, nicht rechtfertige.

1 *EuGH*, GRUR 2003, 604 Rn. 65 – Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 39 – Heidelberger Bauchemie; GRUR Int 2005, 227 Rn. 78 – Farbe Orange; *BGH*, GRUR 2015, 1012 Rn. 11 – Nivea-Blau; GRUR 2016, 1167 Rn. 14 – Sparkassen-Rot.

2 *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.

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

4 *BPatG*, Beschl. v. 18.10.2019 – 27 W (pat) 1/17.

5 *BPatG*, GRUR 2014, 185 – Farbmarke Blau; vgl. *Kopacek/Kortge*, JB BPatG 2013, GRUR 2014, 311.

6 *BGH*, GRUR 2015, 1012 Rn. 34 – Nivea-Blau.

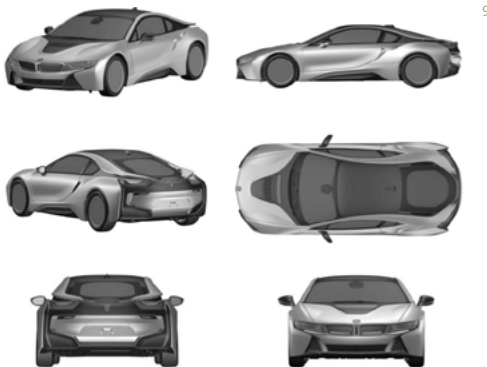
2. DREIDIMENSIONALE MARKEN

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 Unternehmen⁷. Unterscheidungskraft können dreidimensionale Zeichen daher nur erlangen, wenn sie charakteristische Merkmale aufweisen, die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen⁸.

Im Berichtszeitraum sind mehrere 3-D-Marken als schutzfähig eingestuft worden:

a) Anmeldeverfahren

Das für „Fahrzeuge und deren Teile“ angemeldete dreidimensionale Zeichen „BMW i8“



bestehe nicht ausschließlich aus einer warenbedingten, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen oder einer den wesentlichen Wert verleihenden Form gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG a. F., weil der dargestellte Sportwagen über einen deutlich auffallenden dunklen Farbbereich verfüge, den die Anmelderin als „Black Belt“ bezeichne und der sich von der Motorhaube über

das Dach bis zum Heck erstrecke. Dieser übe keine gattungstypische Funktion aus, nach der der Verbraucher auch bei Fahrzeugen der Mitbewerbersuche. Dies gelte auch für die Fahrzeugteile, deren Eigenständigkeit nach ihrem Einbau nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wahrgenommen werde. Ob der „Black Belt“ erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweiche, könne dahinstehen, weil jedenfalls der zweigeteilte und abgerundete Kühlergrill, die sog. BMW-Niere, als charakteristisches Merkmal aller Kraftwagenmodelle der Anmelderin seit 1933 aufgrund von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werde.

Da sich das dreidimensionale Zeichen



¹⁰ nicht auf die Wiedergabe der Form eines Baby-Bodys beschränke, sondern eine Beschriftung und den Aufdruck von Pfeilen zeige, stehe der Schutzausschlussgrund der warenbedingten Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F.) nicht entgegen. Unterscheidungskraftig sei es

nur für „Papier, Papp (Karton); Babydecken; Etiketten aus textilen Materialien; Kinderdecken“, weil bei diesen Produkten eine solche Warenform weder als Inhalts- noch als Bestimmungsangabe in Betracht komme. Für die übrigen Waren fehle die Unterscheidungskraft. Bei der in Klasse 25 beanspruchten Babybekleidung beschränke sich das Zeichen auf die Wiedergabe der Form eines klassischen Baby-Bodys.

⁷ EuGH, a. a. O. – Libertel; a. a. O. Rn. 39 – Heidelberger Bauchemie; BGH, GRUR 2016, 197 Rn. 27 – Bounty.

⁸ BGH, GRUR 2017, 1262 Rn. 19 – Schokoladenstäbchen III.

⁹ BPatG, Beschl. v. 17.7.2019 – 28 W (pat) 504/16.

¹⁰ BPatG, Beschl. v. 24.6.2019 – 27 W (pat) 52/17.

Die Worte und Pfeile, die als humoristische „Gebrauchsanleitung“ dem „Papa“ zeigten, wie der Body seinem Kind anzuziehen sei, erschöpften sich in dekorativen Gestaltungselementen. „*Druckereizerzeugnisse*“ könnten sich thematisch mit einer Nähanleitung für Babybekleidung befassen, und verschiedene Textilstoffe könnten für die Anfertigung von Baby-Bodys bestimmt sein.

b) Lösungsverfahren

In einem Schutzentziehungsverfahren¹¹ hatte das BPatG¹² festgestellt, dass die dreidimensionale IR-Marke „Schokoladenstäbchen“ mit der Beschreibung, dass die Marke die Form des Zweigs eines Weinstockes, einer Weinrebe oder einer Weinranke darstelle, weder in der der inländischen Schutzbeurteilung zugrunde liegenden Abbildung



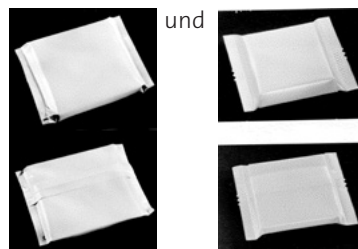
noch in der französischen Ursprungsanmeldung



hinreichend eindeutig bestimmt sei. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hatte der BGH¹³ entschieden, dass der französischen Ausgangseintragung klar zu entnehmen sei, dass das Stäbchen Kurven und Wellen in nur einer Ebene sowie einen runden Querschnitt aufweise. Im zurückverwiesenen Verfahren hatte das BPatG¹⁴ die Unterscheidungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren verneint, weil sich das dünne Stäbchen mit rundem Durchschnitt, gewellter Längsrichtung und aufgestreuten Krümeln nicht in betriebskennzeichnender Weise aus der unüberschaubaren Formenvielfalt der Schokoladenwaren heraushebe. Auf die erneut

zugelassene Rechtsbeschwerde hatte der BGH¹⁵ auch diesen Beschluss aufgehoben mit der Begründung, dass der willkürlichen Kombination einer länglichen Wellenform mit einem runden Durchmesser in der Gesamtheit Unterscheidungskraft zukomme. Die Annahme, die Wellenform sei branchenüblich, könne nicht durch Bezugnahme auf ein einziges Vergleichsprodukt innerhalb eines großen vielgestaltigen Produktmarktes – hier „Katzenzungen“ –, das zudem einen völlig anderen optischen Gesamteindruck vermittele, begründet werden. Nach der zweiten Zurückverweisung hat das BPatG¹⁶ im Berichtsjahr die Schutzentziehung endgültig abgelehnt. Die auch durch die Beschreibung als „Weinrebe“ bestätigte unregelmäßige Wellenform mit aufgetragenen Krümeln weiche im Gesamteindruck von den branchenüblichen – fast ausschließlich verglichenen zylindrischen – Formen der reinen Schokoladenwaren und der nicht vollständig aus Schokolade hergestellten Kekspunkte erheblich ab. Mangels aussagekräftiger Daten könne das Verkehrsverständnis auch nicht durch den kurzzeitigen Vertrieb eines nahezu identischen Produkts der Lösungsantragstellerin maßgeblich beeinflusst worden sein.

Die beiden für „*Tafelschokolade*“ als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen dreidimensionalen Marken



und waren vom BPatG¹⁷ als lösungsreif gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. beurteilt worden. Die

flachen, quadratischen Schlauchbeutelverpackungen mit einer Längsnaht zum Öffnen verfügten über

11 Beiladungsbeschluss: BPatG, 25 W (pat) 8/09, *Kopacek/Kortge*, JB BPatG 2010, GRUR 2011, 274.
 12 BPatG, GRUR 2012, 283; vgl. auch *Kopacek/Kortge*, JB BPatG 2011, GRUR 2012, 440 f..
 13 GRUR 2013, 929 – Schokoladenstäbchen II.
 14 BPatG, MarkenR 2017, 42 – Schokoladenstäbchen III.
 15 BGH, GRUR 2017, 1262 – Schokoladenstäbchen III.
 16 BPatG, Beschl. v. 3.4.2019 – 29 W (pat) 63/17. Die wegen Besetzungsmangels eingelegte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde zurückgewiesen: BGH, Beschl. v. 19.12.2019 – I ZB 37/19.
 17 BPatG, Beschl. v. 4.11.2016 – 25 W (pat) 78/14 = GRUR 2017, 275 – Quadratische Schokoladenverpackung I und 25 W (pat) 79/14.

gattungstypische Gebrauchseigenschaften, nämlich praktische Vorteile bei Verpackung, Lagerung, Transport und Portionierung, nach denen der Verbraucher auch bei Konkurrenzprodukten suche¹⁸. Das Schutzhindernis der warenbedingten Form sei zu prüfen gewesen, auch wenn es weder im amtlichen Formular noch in der Antragsbegründung genannt worden sei. Denn der Streitgegenstand im Lösungsverfahren werde durch den Antrag und die Benennung der angegriffenen Marke als Lebenssachverhalt gebildet, was die Überprüfung unter allen rechtlichen Aspekten eröffne mit Ausnahme der Bösgläubigkeit, die den Vortrag eines weiteren Lebenssachverhalts erfordere¹⁹. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hatte der BGH²⁰ entschieden, dass die quadratische Grundfläche als allein wesentliches Merkmal nicht durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Typische Gebrauchseigenschaft von Tafelschokolade sei deren Verzehr, so dass es primär auf den Geschmack und die Zutaten ankomme. Erleichterungen bei Verpackung, Lagerung und Transport seien keine gattungstypischen Gebrauchseigenschaften, weil sie nur dem Anbieter von Tafelschokolade bei Herstellung und Vertrieb zugute kämen. Die Portionierbarkeit sei zwar eine gattungstypische Funktion von Tafelschokolade, die Aufteilung in Portionseinheiten werde aber nicht durch die Quadratform, sondern durch Sollbruchstellen ermöglicht. Jedes konkret benannte Eintragungshindernis bilde einen eigenen Streitgegenstand. Allerdings könne der Antragsteller sein

Löschungsbegehren entsprechend § 263 ZPO auf andere Schutzhindernisse erweitern. In den beiden zurückverwiesenen Verfahren hat das BPatG²¹ im Berichtsjahr diesen engen markenrechtlichen Streitgegenstandsbegriff abgelehnt, weil er weder die Besonderheit des markenrechtlichen Lösungsverfahrens aufgrund des obligatorischen Vorverfahrens nach § 54 Abs. 2 MarkenG noch Sinn und Zweck dieses im Allgemeininteresse stehenden Verfahrens zur Korrektur fehlerhafter Markeneintragungen berücksichtige, was eine Anwendung von ZPO-Vorschriften ausschließe (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Außerdem ermögliche er eine Vielzahl paralleler oder nacheinander von demselben Antragsteller, gestützt auf verschiedene Schutzhindernisse, betriebener Lösungsverfahren, ohne dass Rechtshängigkeit oder Rechtskraft entgegengehalten werden könnten²². Das allein noch zu prüfende Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a. F. liege nicht vor, da sich die quadratische Form weder durch einen künstlerischen Wert noch durch ihre Andersartigkeit gegenüber dem herkömmlichen Formenschatz relevant hervorhebe. Obwohl die Markeninhaberin jahrelang mit dem Werbespruch „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ eine auf die Verpackungsform bezogene Vermarktungsstrategie betrieben habe, überwiege im Rahmen der Gesamtabwägung die Tatsache, dass die angegriffene Marke der Verpackungsgrundform für „Tafelschokolade“ entspreche.

18 GRUR 2014, 1097 Rn. 21 – 27 – Hauck/Stokke u.a. [Tripp-Trapp-Kinderstuhl].

19 Abgrenzung zu BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh.

20 BGH, GRUR 2018, 404 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung und Parallelentscheidung BGH, Beschl. v. 18.10.2017 – I ZB 106/16.

21 BPatG, Beschl. v. 13.12.2018 – 25 W (pat) 78/14 = GRUR 2019, 838 – Quadratische Schokoladentafelverpackung II und 79/14. Die Rechtsbeschwerden wurden jeweils gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen. Sie wurden beide eingelegt: I ZB 42/19 und I ZB 43/19.

22 A. A., der BGH, GRUR 2016, 500 – Fünf-Streifen-Schuh, folgend: BPatG, Beschl. v. 1.7.2019 – 28 W (pat) 42/17 – Элитная.

3. POSITIONSMARKEN

Die Positionsmarke ist ein Zeichen, das in stets gleichbleibender Position sowie Größen- und Abstandsrelation auf einem Positionsträger angebracht ist. Dabei kommen als Positionsträger nicht nur Waren oder Warenteile, sondern bei Dienstleistungen auch deren Repräsentanten in Betracht, wie z. B. Werbemaßnahmen, Arbeitskleidung, Prospekte, Geschäftspapier und Rechnungen. Zur klar und eindeutigen Bestimmung ist nach h. M.²³ eine Beschreibung erforderlich, in der die genaue Position, Form und Größe des Zeichens festgelegt sind, wobei der Positionsträger nur skizzenhaft, z. B. durch Strichzeichnungen, wiedergegeben wird. Die Schutzfähigkeit ist zu bejahen, wenn entweder das positionierte Zeichen, dessen Positionierung oder die Kombination so ungewöhnlich sind, dass sie auf einen bestimmten Anbieter hinweisen und sich nicht in einer beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfen.

Im Berichtsjahr wurden als nicht schutzfähig angesehen:

Die vier als sonstige Markenform angemeldeten Positionszeichen in Form eines stilisierten grünen Y auf der Außenkontur eines Traktors



eines Feldhäckslers



und zwei Mähdreschern



seien durch die zweidimensionalen grafischen Wiedergaben und die konkretisierenden Beschreibungen hinreichend bestimmt. Die Fachleute aus der Landwirtschaft nähmen die farbliche Gestaltung eines Teils der Außenhaut der Fahrzeuge nur als Zierelement wahr, da Traktoren, Feldhäckslers und Mähdrescher regelmäßig durch den Firmennamen und eine Typenbezeichnung betriebskennzeichnend unterschieden würden. Dass der gewählte Farbton einer für die Anmelderin eingetragenen Unionsfarbmarke entspreche, könne bei einer Positionsmarke keine Unterscheidungskraft begründen. Hinzu komme, dass ein ähnlicher Grünton auch von anderen Anbietern zur Gestaltung ihrer Landfahrzeuge benutzt werde und der Verkehr allenfalls in der einheitlichen Farbgebung der gesamten Landmaschine, nicht jedoch in einem einzelnen farblichen Element einen Herkunftshinweis erblicke.

23 BPatG, 28 W (pat) 47/10 – Farbfläche auf Maschinengehäuse; MarkenR 2009, 569, 570 – Schultütenspitze; Bingener, MarkenR 2004, 377, 379 f.; Ingerl/Rohnke, 3. Aufl., § 3 MarkenG Rn. 34; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, 12. Aufl., § 3 MarkenG Rn. 82; a. A. Fabian Klein, Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke, 2012, S. 246; differenzierend: BPatG, 29 W (pat) 564/12 – Roter Halbrahmen; Fezer, 4. Aufl., § 32 MarkenG Rn. 55; HK-MarkenR/Kramer/Reinisch, 4. Aufl., § 32 Rn. 41; EuGH zur GMV: GRUR Int 2019, 1064 Rn. 49 – Deichmann/EUIPO – Munich.

24 BPatG, Beschl. v. 14.3.2019 – 28 W (pat) 3/18.

25 BPatG, Beschl. v. 14.3.2019 – 28 W (pat) 4/18.

26 BPatG, Beschl. v. 14.3.2019 – 28 W (pat) 5/18.

27 BPatG, Beschl. v. 14.3.2019 – 28 W (pat) 6/18.

II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken

1. FREMDSPRACHIGE BEGRIFFE

a) Schutzzfähig

Submarine²⁸, durch den Beatles-Song „Yellow Submarine“ berühmt geworden, werde i. S. v. „U-Boot“ bzw. „unterseeisch“ verstanden; nicht recherchierbar sei eine Bedeutungserweiterung i. S. v. „unter Wasser; wasserdicht“. Die Konkretisierung „für den Einsatz mit Beleuchtungsgeräten in Innenräumen von Gebäuden“ schließe daher eine Verwendung in U-Booten aus.

AKAI²⁹ stehe im Japanischen adjektivisch für „Rot“. Dem mit Japan vorrangig auf Englisch kommunizierenden Fachverkehr sei es im Warenbereich der elektrischen Haushaltsgeräte nicht vertraut. Eine Übung, diese durch eine Farbbezeichnung zu beschreiben, habe nicht festgestellt werden können.

Элитная³⁰, transliteriert „elitnaja“, als russisches Adjektiv mit der Bedeutung „zu einer gesellschaftlichen Oberschicht gehörig, elitär“ weise auch aus Sicht der russischsprachigen inländischen Bevölkerung nicht auf eine bestimmte Qualität hin. Eine Verwendung im Sinne von „erstklassig, Luxus-“ in Verbindung mit den registrierten tierischen Lebensmitteln habe nicht festgestellt werden können.

b) Nicht schutzzfähig

Texture³¹, deutsch „Textur, Oberflächenbeschaffenheit“, werde zur Beschreibung von Farben und Lacken verwendet, die die typische Oberflächenstruktur bestimmter Materialien wie Marmor, Beton, Stein möglichst originalgetreu nachzubilden vermögen.

Kasap³² = „Fleischer, Metzger“ verstehe nur der türkischsprachige Verbraucher. Dessen Verständnisfähigkeit als inländisch zahlenmäßig relevanter Verkehrskreis sei bei den beanspruchten Lebensmitteln zugrunde zu legen, da diese über Vertriebsstätten angeboten würden, die auf türkischsprachige Abnehmer zugeschnitten seien.

28 BPatG, Beschl. v. 20.3.2019 – 29 W (pat) 525/17, für Waren der Kl. 9, 11.

29 BPatG, Beschl. v. 19.6.2019 – 29 W (pat) 548/17, für Waren der Kl. 7, 11.

30 BPatG, Beschl. v. 1.7.2019 – 28 W (pat) 42/17.

31 BPatG, Beschl. v. 10.10.2019 – 30 W (pat) 505/17, für Waren der Kl. 2.

32 BPatG, Beschl. v. 17.4.2019 – 28 W (pat) 521/18, für Nahrungsmittel und Getränke in Kl. 29, 30, 32. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, da die Frage unterschiedlicher Verkehrskreise bei Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht geklärt sei. Sie wurde nicht eingelegt; a. A. BPatG, Beschl. v. 6.5.2019 – 27 W (pat) 555/17 – KÖZ/KÖZ URFA: Bei einer Gesamtbevölkerung von rd. 85 Mio. seien rd. 4,5 Mio. Türkeistämmige zu gering, um eine Kennzeichenschwäche zu begründen; so auch BPatG, 26 W (pat) 64/11 – Mangal, wenn die Dienstleistungen nicht nur auf türkische/türkeistämmige Kunden ausgerichtet sind oder keine speziellen türkischen Lebensmittel betreffen.

2. BUCHSTABEN UND ZAHLEN

Einzelbuchstaben und Buchstabenfolgen verfügen im Regelfall von Haus aus über Unterscheidungskraft. Sie sind nur dann nicht schutzfähig, wenn sie sachbezogene Abkürzungen darstellen oder branchenbedingt nur als Typen-, Serien- oder technische Standardbezeichnungen verstanden werden³³. Nach der Rechtsprechung des EuGH fehlt die Unterscheidungskraft, wenn die Buchstabenfolge nur als Abkürzung einer voran- oder nachgestellten beschreibenden Wortfolge wahrgenommen wird und daher nur eine akzessorische Stellung einnimmt³⁴. Zahlen und Zahlwörter sind als Maß- oder Mengenangaben³⁵ oder als Kürzel und Synonyme 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



³⁶: Den Buchstaben JBG komme aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung keine Akzessorietät zur darunter angeordneten Wortfolge „Junior Brands Group“ zu, wobei offen bleiben könne, ob diese tatsächlich beschreibend sei, was bei Kl. 25 bezweifelt werde. Die Buchstaben seien deutlich größer, rautenförmig, zueinander gedreht und emblemartig herausgestellt, weshalb das Publikum in ihnen einen Herkunftshinweis sehe.

wam – wait a minute³⁷ füge sich trotz Auflösung des Akronyms in der anschließenden Wortfolge als artikulierbares Fantasiewort in den Fließtext ein und besitze daher keine akzessorische Stellung im Verhältnis zur folgenden Sachbezeichnung³⁸.

b) Nicht schutzfähig

RZT Resilienz-Zirkel-Training³⁹, u. a. für Software, Druckereierzeugnisse und Gesundheitsberatung, weise in der Gesamtkombination aus akzessorischer Buchstabenfolge und ausgeschriebener Sachangabe nur inhaltsbeschreibend auf ein Training zur Stärkung der Resilienz, d. h. der Widerstandskraft und inneren Stärke zur Bewältigung komplexer Herausforderungen, hin.

Ecom⁴⁰, angemeldet für Handelsdienstleistungen im IT- und EDV-Bereich, werde auch in der vorliegenden Schreibweise in seiner Bedeutung „Electronic Commerce“ i. S. v. elektronischer Handel wahrgenommen. Für eine Verkehrsdurchsetzung seien die Anforderungen an die Anfangsglaubhaftmachung nicht erfüllt.

Verwalter 4.0⁴¹ diene mit dem inflationär verwendeten Kürzel 4.0 in diversen Branchen als Hinweis auf jemanden, der den Herausforderungen an eine geänderte Arbeitswelt durch die Digitalisierung und Vernetzung in Bezug auf den Berufsalltag gewachsen sei.

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

34 GRUR 2016, 80 Rn. 33 – BGW/Scholz; GRUR 2012, 616 Rn. 32 ff. – Alfred Strigl/DPMA und Securvita/Öko-Invest [MMF Multi Market Funds und NAI – Der Natur-Aktien-Index].

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

36 BPatG, Beschl. v. 14.1.2019 – 27 W (pat) 544/16, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 35, 45.

37 BPatG, Beschl. v. 24.6.2019 – 27 W (pat) 60/17, für „Papier- und Schreibwaren“, „Bekleidungsstücke“ und Dienstleistungen der Kl. 35, 41.

38 EuGH, GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA und Securvita/öko-Invest [Multi Market Funds MMF und NAI – Der Natur-Aktien-Index].

39 BPatG, Beschl. v. 18.7.2019 – 25 W (pat) 523/18.

40 BPatG, Beschl. v. 10.10.2018 – 29 W (pat) 526/16.

41 BPatG, Beschl. v. 14.11.2019 – 30 W (pat) 543/18, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 36, 41, 45.

3. WORTMARKEN

a) Einwortmarken

aa) Schutzfähig

Zukunftserbe⁴² beziehe sich auf eine Hinterlassenschaft, die in der Zukunft liege. Auch nach Ausschöpfung der Recherchemöglichkeiten des Senats bleibe es ein Grenzfall und ohne erläuternde Zusätze als nicht juristischer, ungebräuchlicher Begriff diffus.

DESIGNDSCHUNDEL⁴³, eher negativ konnotiert mit der Assoziation des Nichtzurechtfindens/Undurchschaubaren als „Designchaos, Designwarr“, könne ohne Anhaltspunkte für ein entsprechendes Verkehrsverständnis weder die Bedeutung „Designvielfalt“ beigemessen, noch könne es mit „Dschungeldesign“ gleichgesetzt werden.

Mauerblümchen⁴⁴ als negativ besetzter Hinweis auf eine Person/Sache, der wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde, eigne sich weder als Zielgruppenhinweis für „Bier; Biermischgetränke“, noch weise es – wegen des Reinheitsgebots – auf Zimbelkraut als Inhaltsstoff hin, zumal dieses nur in Form von Salat genießbar sei.

AQUANATURE⁴⁵, Begriffskombination aus zwei Sprachräumen (Latein und Französisch/Englisch), sei noch hinreichend fantasievoll und als werbeübliche Angabe im Kosmetikbereich nicht belegt.

Lightfit⁴⁶ gehe als sprechendes Zeichen für „Lampen; Leuchten“ über die Summe seiner zwei beschreibenden Bestandteile hinaus. „Licht passend“, „Lichtfit“ oder „leichtfit“ weckten in dem Produktbereich sachbezogene Assoziationen, führten aber ohne

analytische Betrachtung nicht zu einer verständlichen Sachaussage.

TimeMaster⁴⁷ erschließe sich zwar als „Zeitmeister“. Für die Beschreibung der beanspruchten elektr(on)ischen Geräte, Software und IT-Dienstleistungen bedürfe es aber analytischer Gedankenschritte, um zu meisterlichen/r Zeiterfassungsgeräten, Zeitauswertung oder -management zu gelangen.

bb) Nicht schutzfähig

Doppeldecker⁴⁸ stehe zwar lexikalisch für ein Flugzeug mit zwei Tragflächen oder für einen doppelstöckigen Omnibus. Diese Bezeichnung habe sich aber bereits zum Anmeldezeitpunkt 2013 als schlagwortartige, fachumgangssprachliche Beschaffenheitsangabe für Farben und Beschichtungsmittel mit hohem („doppeltem“) Deckvermögen etabliert.

Satisfyer⁴⁹ werde trotz Falschschreibung im Hinblick auf das weltbekannte Lied „Satisfaction“ der „Rolling Stones“ vom maßgeblichen inländischen Publikum als Hinweis auf den Verwendungszweck der „Vibratoren“ und „Massagegeräte“ aufgefasst, nämlich, dass sie dem Verwender „Befriedigung“ verschafften.

Twinfinder⁵⁰ stehe für eine Zwillingssuche/Doppelgängersuche bzw. -suchhilfe. Im IT- und Computerbereich seien schlagwortartige Begriffsbildungen mit „Finder“ und einer sachlichen Konkretisierung üblich.

42 BPatG, Beschl. v. 25.7.2019 – 25 W (pat) 574/18, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 36, 41, 42.

43 BPatG, Beschl. v. 6.8.2019 – 29 W (pat) 593/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 35, 38.

44 BPatG, Beschl. v. 12.9.2019 – 26 W (pat) 504/19.

45 BPatG, Beschl. v. 14.6.2019 – 27 W (pat) 40/18.

46 BPatG, Beschl. v. 22.7.2019 – 29 W (pat) 599/17.

47 BPatG, Beschl. v. 27.6.2019 – 25 W (pat) 601/17.

48 BPatG, Beschl. v. 6.12.2018 – 30 W (pat) 11/17.

49 BPatG, Beschl. v. 22.5.2019 – 28 W (pat) 39/18.

50 BPatG, Beschl. v. 29.10.2019 – 29 W (pat) 513/18, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 38, 41, 42, 45.

SPLITCOIN⁵¹ sei für Münzen, Medaillen der bloße Hinweis auf die Möglichkeit der Aufteilung in unterschiedliche Größen oder Gewichte; in Bezug auf die virtuelle Internetwährung Bitcoin dagegen auf ein System zum Teilen (Split) der Coins.

Naturell⁵² und **Natural**⁵³ wiesen für die beanspruchten Farben, Schleifmittel und Baumaterialien auf eine „natürliche“ Beschaffenheit, das Fehlen (synthetischer) Zusatzstoffe bzw. die Nichtnutzung verändernder Behandlungsverfahren, nicht jedoch auf den Hersteller hin.

b) Mehrwortmarken

aa) Schutzfähig

Ulmer Hell⁵⁴ sei für Getränke und Verpflegungsdienstleistungen als Hinweis auf „helles Bier aus Ulm“ schutzunfähig, nicht jedoch für sportliche, kulturelle und Unterhaltungsdienstleistungen wegen des zu spezifischen Begriffsgehalts, der eine Wahrnehmung als schlagwortartige Themen- oder Inhaltsangabe verhindere.

claims guard⁵⁵, obwohl i. S. v. „Schutz in Schadensfällen“, „Schadens(fall)wächter“ verständlich, müsse für die Waren/Dienstleistungen eingetragen werden, für die dem Zeichen jeglicher enge beschreibende Bezug fehle, wie z. B. bei Computerhard- und -software oder Dienstleistungen zum Benchmarking.

bb) Nicht schutzfähig

Bro-Secco⁵⁶ sei zumindest akustisch als die für alkoholische und alkoholfreie Getränke beschreibende (Geschmacks-)Angabe „Prosecco“ wahrnehmbar. Der EuGH⁵⁷ verlange für Wortmarken, dass sie sowohl akustisch als auch visuell von beschreibenden Angaben abweichen müssten, um schutzfähig zu sein. Trotz dieser Rechtsprechungsverschärfung rechtfertigten Vertrauenserwägungen es nicht, auf eine großzügigere, aber unrichtige Spruchpraxis zum Anmeldezeitpunkt abzustellen.

INTERIEUR BRANDING⁵⁸ werde zumindest von den angesprochenen Wirtschafts- und Marketingkreisen als Abwandlung des Fachbegriffs „Interior Branding“ i. S. v. „Markeneinsatz im Bereich Innenausstattung“ verstanden, der das Erscheinungsbild von Geschäftsräumen in die Markenstrategie einbeziehe, so dass es für Raumgestaltungs- und Einrichtungswaren sowie Designer-, Werbe- und Beratungsdienste nur einen Sachhinweis darstelle. Für Rohbaumaterialien bestehe aber Unterscheidungskraft, weil sie nicht ohne den Zwischenschritt der Verarbeitung für die Inneneinrichtung eingesetzt werden könnten.

Un gout de fou ... Jusqu'au bout⁵⁹ werde als „ein Wahnsinnsgeschmack ... bis zum Ende“ o. „Lust auf verrückt ... bis zum Ende“ von den mit Zucker-, Back- und Konditorwaren befassten Handelskreisen beschreibend verstanden, zumal Süßwaren aus Frankreich im Inland besonders beliebt seien.

Die Wunderknaben⁶⁰ werde als Inhaltsangabe verstanden, was die vielfache Verwendung als Film- und Serientitel belege.

51 BPatG, Beschl. v. 10.9.2019 – 25 W (pat) 573/18, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 14, 36, 38.

52 BPatG, Beschl. v. 21.3.2019 – 30 W (pat) 22/17.

53 BPatG, Beschl. v. 21.3.2019 – 30 W (pat) 24/17.

54 BPatG, Beschl. v. 29.8.2019 – 26 W (pat) 508/19.

55 BPatG, Beschl. v. 10.10.2019 – 30 W (pat) 5/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 36, 37, 42 teilweise schutzfähig.

56 BPatG, Beschl. v. 10.10.2019 – 26 W (pat) 25/14. Eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 101/19.

57 GRUR 2004, 674 Rdnr. 98 f. – Postkantor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 f. – BIOMILD.

58 BPatG, Beschl. v. 27.5.2019 – 26 W (pat) 509/18.

59 BPatG, Beschl. v. 25.3.2019 – 25 W (pat) 593/17.

60 BPatG, Beschl. v. 17.1.2019 – 30 W (pat) 545/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 41.

4. SLOGANS

Seit der Entscheidung des EuGH zu „Vorsprung durch Technik“⁶¹ kann eine Wortfolge, die nicht unmittelbar beschreibend ist, als betrieblicher Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie eine Sachaussage 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 wird⁶². Längere Wortfolgen vermitteln ebenfalls regelmäßig nicht den Eindruck eines individualisierenden Unternehmenshinweises⁶³.

a) Schutzfähig

Aus Alt mach Geld⁶⁴ komme für Dienstleistungen der Klassen 35, 37 nicht als plausible Branchenbezeichnung in Betracht. Die Aufforderung, aus etwas Altem wirtschaftlich Gewinn zu erzielen, mache den Charakter werblicher, administrativer, betriebswirtschaftlicher oder von Reparaturtätigkeiten nicht aus, selbst wenn die Ausführung dieser Dienstleistungen am Ende werthaltige Objekte/Konzepte generiere.

WIR BRINGEN ZUKUNFT IN SERIE⁶⁵: Der grammatikalisch korrekte Satz sei ohne eine – unzulässige – Ergänzung widersprüchlich und unlogisch, da Zukunft als Abstraktum i. S. v. „bevorstehender Zeit“ nicht Gegenstand einer Produkt- bzw. Serienfertigung sein könne.

Think Clear!⁶⁶ richte sich für Dienstleistungen der Klasse 42 an Fachpublikum. Die an diese Nachfrager/Auftraggeber, nicht dagegen an den Dienstleister gerichtete Aufforderung zum klaren Denken sei weder sach- noch qualitätsanpreisend, sondern ungewöhnlich; der Kunde könne erwarten, dass nicht er selbst, sondern der von ihm bezahlte Dienstleister klar denke.

b) Nicht schutzfähig

ERLEBE LICHT⁶⁷ sei im Kontext der mit Licht und Beleuchtung zusammenhängenden Waren/Dienstleistungen der bloße werbliche Hinweis auf ein besonderes Lichterlebnis. Speziell in Klasse 35 spiele „Lichtwerbung“, ein Synonym für Leuchtreklame, aufgrund der hohen Aufmerksamkeitswirkung eine bedeutende Rolle.

DER POTT KOCHT⁶⁸ erschöpfe sich in einer werbenden Sachaussage über das Ruhrgebiet, und zwar nicht nur im Hinblick auf dessen Küche, sondern allgemein auf Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen, für die es bereits verwendet werde.

Wir steuern ihre Steuern⁶⁹ sei nicht nur im Hinblick auf das Aufgabenfeld steuerberatender Berufe, eine optimale Betreuung und Gestaltung der Steuerbelange des Kunden zu gewährleisten, schutzunfähig, sondern auch ohne spezifischen Dienstleistungszusammenhang, weil der unmissverständliche Werbespruch in Form eines vollständigen Satzes nur als solcher und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde.

61 GRUR 2010, 228.

62 BGH, GRUR 2016, 934 Rn. 23 – OUI.

63 BGH, GRUR 2010, 935 Rn. 11 – Die Vision.

64 BPatG, Beschl. v. 25.6.2019 – 28 W (pat) 511/18.

65 BPatG, Beschl. v. 12.4.2019 – 28 W (pat) 33/18, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 12, 14, 16, 18, 28, 37, 38, 41, 42.

66 BPatG, Beschl. v. 12.8.2019 – 29 W (pat) 612/17.

67 BPatG, Beschl. v. 16.10.2019 – 29 W (pat) 521/18.

68 BPatG, Beschl. v. 27.5.2019 – 27 W (pat) 552/16.

69 BPatG, Beschl. v. 6.12.2018 – 25 W (pat) 582/17, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 41, 42. Die Rechtsbeschwerde zur grundsätzlichen Frage, ob eine derartige Wortfolge stets nur als solche verstanden werde, wurde zugelassen, aber nicht eingelegt.

We love your brand⁷⁰ weise – entgegen der Anmelderin – nicht auf ein „großes vernichtendes Feuer“, sondern auf das englische Wort für „Marke“ hin und reihe sich in Werbeaussagen mit „we love ...“/ „wir lieben ...“ ein. Es zeige nur, dass dem Hersteller/

Dienstleister die Marke des Kunden am Herzen liege und er sie im Zusammenhang mit Geräten und Beleuchtungsanlagen bzw. deren Reparatur „ins rechte Licht“ rücken wolle.

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

Als nicht schutzfähig wurden beurteilt:

HERZO⁷¹ sei zumindest von den Fachkreisen als gebräuchliche und daher löschungsreife Abkürzung des Stadtnamens „Herzogenaurach“ verstanden worden, in der die beiden weltweit größten Sportartikelhersteller ansässig seien. Sowohl zum Anmeldezeitpunkt 2012 als auch zum Entscheidungszeitpunkt sei dieses Kürzel von einer Vielzahl von Unternehmen, Vereinen und Bürgerinitiativen in und um diese Stadt als Hinweis auf die geografische Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen benutzt worden. Wegen der Länge des fünfsilbigen Stadtnamens werde das Kurzwort auch künftig von Mitbewerbern benötigt.

GLYNGØRE⁷² als Bezeichnung einer dänischen Hafenstadt wurde die Schutzerstreckung für Fischkonserven in Klasse 29 verweigert. Nach Lage, Infrastruktur und Ressourcen im Hinblick auf Fischwirtschaft komme ihr als Standort für fischverarbeitende Unternehmen besondere Bedeutung zu.

Wellington⁷³ als Hauptstadt Neuseelands und Bezeichnung der Verwaltungsregion am südlichen Ende der Nordinsel sei objektiv geeignet, angesichts der nicht unerheblichen wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland als Herkunftsort der u.a. beanspruchten chemischen Erzeugnisse, Farben und Baumaterialien zu dienen.

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 LEBENSMITTEL⁷⁴

Der Inhaber der geschützten geografischen Angabe „**Schwarzwälder Schinken**“ hatte beantragt, die Spezifikation u.a. dahingehend zu ergänzen, dass der im Schwarzwald produzierte Schinken auch dort geschnitten und verpackt werden müsse. Hiergegen hatte u.a. ein großer Fleischverarbeitungsbetrieb Einspruch erhoben, der Schwarzwälder Schinken

in Norddeutschland konfektioniert. Die Zurückweisung des Änderungsantrags durch das DPMA hatte das BPatG⁷⁵ aufgehoben und entschieden, dass zur Gewährleistung der Echtheit von Schwarzwälder Schinken sämtliche Verarbeitungsschritte im Schwarzwald durchgeführt werden und vor Ort kontrollierbar sein müssten. Auf die zulassungsfreie

70 BPatG, Beschl. v. 20.11.2019 – 29 W (pat) 547/17.

71 BPatG, Beschl. v. 12.12.2018 – 26 W (pat) 33/16, löschungsreif für Waren der Kl. 18, 25, 28.

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde zurückgewiesen: BGH, Beschl. v. 17.10.2019 – I ZB 14/19.

72 BPatG, Beschl. v. 23.7.2019 – 28 W (pat) 531/18.

73 BPatG, Beschl. v. 4.4.2019 – 30 W (pat) 549/17.

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

75 GRUR 2012, 398 – Schwarzwälder Schinken I.

Rechtsbeschwerde des Fleischverarbeitungsbetriebs hatte der BGH⁷⁶ den Beschluss aufgehoben. Auf das im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren erfolgte Vorabentscheidungsersuchen des BPatG⁷⁷ hatte der EuGH⁷⁸ unter Abweichung der bislang von der Kommission der Europäischen Union angewandten Maßstäbe geantwortet, dass die Produktionsvorgaben zum Schneiden und Verpacken im Herstellungsgebiet nur dann verlangt werden könnten, wenn sie erforderlich und verhältnismäßig seien, um die Qualität oder den Ursprung des Erzeugnisses zu wahren oder die Kontrolle der Einhaltung der Spezifikation zu gewährleisten. Das BPatG⁷⁹ hat im Berichtsjahr die Zurückweisung des Änderungsantrags bestätigt. Auch wenn nur einer von drei Einsprechenden die Rechtsbeschwerde eingelegt habe, lebe mit der Zurückweisung – wie im patentrechtlichen

Einspruchsverfahren⁸⁰ – die Beteiligtenstellung auch der anderen wieder auf. Es könne nicht generell von einem, sich auf Qualität und Haltbarkeit des Erzeugnisses schädlich auswirkenden, unsachgemäßen Transport in andere Gebiete ausgegangen werden. Für die Einhaltung der im Änderungsantrag vorgesehenen Qualitätsanforderungen zum Aus-sortieren, zur Scheibendicke von maximal 1,3 mm, Haltbarkeit, Desinfektion der Schneideanlage oder bakteriologischen Betriebsüberwachung bestünden außerhalb des Herstellungsgebiets keine erhöhten Risiken. Die beantragte Änderung sei weder unter dem Gesichtspunkt der Rückverfolgbarkeit noch der Echtheitsgewähr und deren Kontrolle gerechtfertigt, weil die geänderte Spezifikation entweder keine Lösungsvorgaben dazu enthalte oder von jedem Lebensmittelkontrolleur überprüft werden könne.

7. ETABLISSEMENT- ODER INSTITUTIONSBEZEICHNUNGEN

Die beschreibende Benennung einer Einrichtung mit oder ohne geografische Herkunftsangabe wird vom BGH und der Mehrheit der Senate des BPatG grundsätzlich als nicht unterscheidungskräftig angesehen⁸¹, 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 ansieht⁸².

a) Schutzzähig



⁸³: „Ünlü“, ein häufiger türkischer Familienname, bedeute „berühmt, bekannt“ und i. V. m. „Market“ entweder „berühmter Markt“ oder „Ünlü-Markt“. Weder der deutsche/türkische Verbraucher noch der Lebensmittelhandel sähen darin einen Hinweis auf den Handel mit Nahrungsmitteln. Allenfalls handle es sich um eine schutzzähige, werblich anpreisende Angabe der Vertriebsstätte.

76 GRUR 2014, 1132 – Schwarzwälder Schinken.

77 BPatG, Beschl. v. 18.5.2017 – 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken II.

78 GRUR 2019, 183 – S/EA u. a. [Schwarzwälder Schinken].

79 BPatG, Beschl. v. 12.8.2019 – 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken III, für „Fleischerzeugnisse“. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, da das Vorabentscheidungsgericht des EuGH zwar Leitlinien aufgezeigt habe, aber Spielraum für eine weitere höchstrichterliche Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen auf mitgliedstaatlicher Ebene lasse. Von grundsätzlicher Bedeutung sei darüber hinaus die Frage, wer an einem wieder eröffneten Beschwerdeverfahren beteiligt sei, wenn von mehreren Einsprechenden nur einer erfolgreich Rechtsbeschwerde eingelegt habe. Sie wurde eingelegt: I ZB 72/19.

80 RPA Mitt. 1932, 186; Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 100; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 59 Rn. 52.

81 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.

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

83 BPatG, Beschl. v. 19.11.2019 – 29 W (pat) 41/18.

b) Nicht schutzfähig

Bremer Osterwiese⁸⁴ bezeichne eines der größten überregional bekannten deutschen Volksfeste, das seit 1946 regelmäßig in Bremen stattfindet. Typischerweise gehörten alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zum kulinarischen, Verpflegungs-, Fahr- und Belustigungs-, Bekleidungs- oder sonstigen Angebot, das auf derartigen Veranstaltungen üblich sei.



⁸⁵ zeige nur den Erbringungsort der beanspruchten Werbe-, Telekommunikations- und kulturellen Dienstleistungen an. Die abgebildete Quadriga akzentuiere den Hinweis auf Berlin.

Fightclub⁸⁶ als Angebotsstätte für (Box)Kampfsport sei für Ausbildungs- und Organisationsdienstleistungen in Klasse 41 freihaltebedürftig. Da in einem Kampfsport-Studio ferner spezielle Box- bzw. Kampfsport(schutz)bekleidung oder sonstige -artikel vertrieben würden, fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

8. PERSONENNAMEN

Personennamen sind wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel. Versteht der Verkehr eine Personenbezeichnung lediglich als eine Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe, z.B. Diesel für Kraftstoffe, so fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft⁸⁷. Auch bekannte Personen der Zeitgeschichte wie Künstler oder Sportler haben ein legitimes Interesse an der kommerziellen Verwertung ihres Ansehens und ihrer Popularität⁸⁸. Namen mit historischer Bedeutung sind dem Markenschutz nicht schon deshalb entzogen, weil sie Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit sind⁸⁹. Der Name einer bekannten Person stellt

dann eine Sachangabe dar, wenn sich die Waren oder Dienstleistungen thematisch mit deren Werk oder Leben befassen oder ein sonstiges Merkmal von ihnen durch den Namen beschrieben werden kann, so dass der Verkehr ihn nur als Hinweis auf die Person auffasst, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis⁹⁰.

Im Berichtsjahr wurden für schutzfähig erachtet:

Franziska van Almsick⁹¹ sei – angesichts der Möglichkeit markenmäßiger Verwendung – auch für den Medienbereich (Datenträger, Druckereierzeugnisse, Publikationsdienstleistungen) einzutragen⁹², da Prominente ungebührlich an der Vermarktung ihres

84 BPatG, Beschl. v. 21.2.2019 – 29 W (pat) 506/17, Parallelverfahren Beschl. v. 6.3.2019 – 29 W (pat) 508/17 – Schlachtezauber.

85 BPatG, Beschl. v. 22.1.2019 – 27 W (pat) 563/18.

86 BPatG, Beschl. v. 4.9.2019 – 29 W (pat) 584/17.

87 BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 21 f. – KNEIPP; GRUR 2018, 301 Rn. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

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

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

90 BGH, GRUR 2012, 1093 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II.

91 BPatG, Beschl. v. 25.2.2019 – 27 W (pat) 519/18.

92 A. A. BGH, GRUR 2018, 301 Rn. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke m. w. N.; GRUR 2008, 1993 Rn. 14 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2008, 512 Rn. 33 – Ringelnatz; GRUR 2003, 342 Rn. 16 ff., 20 – Winnetou; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8 Rn. 271 Fn. 812: „Überholt dagegen ... BPatG, GRUR 2012, 1148, 1149f. [= Beschl. v. 27.3.2012 – 27 W (pat) 83/11] – Robert Enke (... die Schutzfähigkeit bejahend auch im Bereich von Medienprodukten)“.

Namens gehindert würden, wenn eine Nutzung nur als Inhaltsangabe unterstellt werde.

Max Schmeling⁹³, nicht beansprucht für Medienprodukte, sei einer der populärsten deutschen Sportler. Die Verkehrskreise erwarteten nicht, dass

die angemeldeten Waren/Dienstleistungen in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stünden; sein Name habe sich nicht zu einem Synonym für einen bestimmten Charaktertyp entwickelt. Im Bekleidungssektor sei die markenmäßige Verwendung von Personennamen verbreitet.

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 Bildelemente, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft⁹⁴.

a) Schutzfähig

e.GO Kart⁹⁵ für „Elektroautos“ erschöpfe sich nicht in der Bedeutung von „Elektro-Gokart“. Die farbliche Verklammerung setze e.GO vom restlichen Zeichenteil ab und führe zu einer selbständigen Wahrnehmung i. S. v. „Ego“ = „das Ich, das Selbst“, woraus sich eine ernsthaft zu berücksichtigende weitere Interpretationsmöglichkeit ergebe.

b) Nicht schutzfähig

vereinfacher⁹⁶ bezeichne eine Person, die etwas vereinfacht, d. h. im Rahmen der beanspruchten Dienstleistungen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder naturwissenschaftlicher Sicht für eine weniger komplizierte Sachbehandlung stehe. Der Bogen über der Zeichenfolge bewirke keine Verfremdung, da er diese nicht in „Verein“ und „facher“ aufspalte, sondern die Begriffe zusammenführe.



⁹⁷, spanisch: Speiseeis, mexikanisch: Eis am Stiel, sei den inländischen Lebensmittelkreisen geläufig. Die Grafik erschöpfe sich in der Abbildung der Ware.



⁹⁸, „Kreide in Sprayform“ und „Schablonen“ würden sich als typische Hilfsmittel für Straßenkunst, nämlich Street Art als moderne Kunstgattung, und entsprechende Spiele eignen, die es mit überdimensionalen Monopoly-Elementen oder als Memory-Spiel bereits gebe. Die typische Graffiti- bzw. Street-Art-Grafik führe nicht vom sachlichen Bedeutungsgehalt weg, sondern unterstreiche ihn.

93 BPatG, Beschl. v. 6.11.2019 – 29 W (pat) 510/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 28, 41.

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

95 BPatG, Beschl. v. 20.3.2019 – 28 W (pat) 31/18.

96 BPatG, Beschl. v. 13.6.2019 – 30 W (pat) 523/18, für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 45.

97 BPatG, Beschl. v. 14.5.2019 – 25 W (pat) 76/17, u. a. für Eis und Getränke in Kl. 30, 32. Parallelverfahren 25 W (pat) 569/17 – Paletas und 25 W (pat) 615/17 – Paletas Berlin.

98 BPatG, Beschl. v. 23.1.2019 – 29 W (pat) 551/18.

10. BILDMARKEN

Für Bildzeichen gelten die gleichen Grundsätze wie für dreidimensionale Zeichen⁹⁹.

a) Schutzzähig



¹⁰⁰: Da die rote Hintergrundfarbe der stilisierten SIM-Karte noch unter den angemeldeten Farbton „Magenta“ falle, weil er je nach Mischungsverhältnis der Grundfarben Rot und Blau unterschiedliche Töne annehmen könne, sei das Bildzeichen hinreichend bestimmt. Dem Eurozeichen im weißen, gelb umrandeten Kreis komme weder in Alleinstellung noch in Kombination mit der SIM-Karte eine sinnvolle Bedeutung zu. Zur Symbolisierung mobiler Bezahlsysteme würden Mobiltelefone, Kredit- oder sonstige Zahlkarten, Kartenlesegeräte oder Funkempfänger abgebildet, nicht jedoch SIM-Karten, die in solchen Geräten verschwänden.

b) Nicht schutzzähig



¹⁰¹: Die stilisierte Edelweissblüte werde vom Publikum nur als werbeübliches Ausstattungsmerkmal wahrgenommen, da Blumen klassische Gestaltungsmittel seien. Für eine Verkehrsdurchsetzung dieses Motivs in Alleinstellung fehle es wegen zu geringer Stückzahlen schon an der erforderlichen Anfangsglaubhaftmachung. Bei den vorgelegten kombinierten Kennzeichnungen orientiere sich das Publikum ausschließlich am Namen des anmeldenden Alpenvereins.

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 besteht¹⁰². Im Eintragungsverfahren muss die Eignung zur Täuschung ersichtlich, also ohne umfangreichen und zeitraubenden Ermittlungsaufwand feststellbar sein (§ 37 Abs. 3 MarkenG).

Eine Täuschungsgefahr ist in folgendem Fall verneint worden:

AromaGrinder¹⁰³ sei schutzzähig und keine ersichtlich täuschende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, weil die nach Einschränkung verbleibenden Maschinen, Ersatzteile, Zubehör und Werkzeuge sich durch ihre äußere Beschaffenheit und den Verwendungszweck ausreichend deutlich von einem „Aromamahlwerk“ unterscheiden, so dass der verständige Verkehrsteilnehmer keinem Irrtum über die Art der Waren unterliege. Entsprechendes gelte auch für die Vermietung solcher Maschinen und die Materialbearbeitung.

⁹⁹ S. Ziffer I. 2.

¹⁰⁰ BPatG, Beschl. v. 28.8.2019 – 26 W (pat) 508/17, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 38, 42.

¹⁰¹ BPatG, Beschl. v. 26.6.2019 – 27 W (pat) 553/18, für Waren der Kl. 3, 4, 13, 14, 16, 18, 21, 24–30, 32, 33.

¹⁰² BGH, GRUR 2017, 186 Rn. 12, 21 f. – Stadtwerke Bremen.

¹⁰³ BPatG, Beschl. v. 11.1.2019 – 28 W (pat) 9/18.

12. VERSTOSS GEGEN DIE GUTEN SITTEN (§ 8 ABS. 2 NR. 5 MARKENG)

Gegen die guten Sitten verstoßen Zeichen, wenn sie geeignet sind, das Empfinden eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise zu verletzen, weil sie in sittlicher, religiöser oder politischer Hinsicht eine grobe und unerträgliche Geschmacksverletzung enthalten, z. B. weil sie diskriminierend sind oder die Menschenwürde beeinträchtigen. Bei der Verwendung von Vulgärsprache könne nur eine bereits eingetretene und nicht schon eine sich nur in Ansätzen abzeichnende Liberalisierung berücksichtigt werden¹⁰⁴.

In folgendem Fall wurde die Sittenwidrigkeit bejaht:



¹⁰⁵: Der für Werbe-, Vermittlungs-, Telekommunikations- und Unterhaltungsdienstleistungen beschreibende Aussagegehalt des Wortbestandteils „über das Internet kontaktierbare Personen aus oder in Hamburg, die sich im

Erotikbereich berufsmäßig als Gegenstand bildnerischer oder fotografischer Darstellung, als Models oder gar als Prostituierte zur Verfügung stellen“ werde durch die Bildelemente nur illustriert, weil der für den Begriff „MODELLE“ sowie für Korsage und Handschuhe verwendete kräftige Pinkfarbton Weiblichkeit und Sinnlichkeit symbolisiere und das im oberen Bereich wellenförmig verschleierte Wort „MODELLE“ den verhüllenden Begriff für eine Prostituierte optisch umsetze. Da die Dienstleistung „Erfassung, Verarbeitung und Ausgabe von Daten in Datenbanken [Büroarbeiten]“ keinen Bezug zur Erotikbranche aufweise, handele es sich bei der Abbildung einer spärlich bekleideten Frau mit großen, nackten Brüsten in aufreizender Pose um eine diskriminierende, die Menschenwürde verletzende Darstellung einer Frau als bereitwillig verfügbares Sexualobjekt, die ausschließlich die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen solle.

13. SCHUTZFÄHIGKEIT AUFGRUND MARKENMÄSSIGER VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH¹⁰⁶ 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 bisherigen Rechtsprechung des EuGH¹⁰⁷ war 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. Um diese unterschiedlichen Sichtweisen in Einklang zu bringen, hatte der BGH¹⁰⁸ den EuGH in einem Vorabentscheidungsersuchen um Klärung gebeten. Daraufhin hat der EuGH¹⁰⁹ mit Urteil vom 12.9.2019 seinen früheren

¹⁰⁴ BGH, GRUR 2013, 79 – READY TO FUCK.

¹⁰⁵ BPatG, Beschl. v. 25.4.2019 – 26 W (pat) 44/17.

¹⁰⁶ 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!

¹⁰⁷ EuGH, GRUR 2013, 519 Rn. 55 – umsäumter Winkel.

¹⁰⁸ BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 16 ff., 21 – #darferdas?.

¹⁰⁹ EuGH, GRUR 2019, 1194 Rn. 17 ff. – AS/DPMA [#darferdas?], vgl. dazu Thiering, GRUR 2019, 1237, 1238. So eigentlich auch schon EuGH, GRUR-RR 2018, 507 Rn. 38–43 – Birkenstock Sales/EUIPO (vgl. dazu Thiering, GRUR 2018, 1185, 1188 f.; Albrecht, GRUR-Prax 2020, 9).

Standpunkt aufgegeben, indem er geantwortet hat, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die Prüfung nur dann auf die wahrscheinlichste Verwendungsform zu beschränken sei, wenn die übrigen in Betracht kommenden Verwendungsarten in der betreffenden Branche nicht üblich oder praktisch bedeutsam seien.

a) Schutzzfähig

LAUSDEANDL¹¹⁰ mit der Bedeutung „freches Dirndl/ Mädchen“ – in Anlehnung an „Lausbub“ – und **GAMSIG**¹¹¹ im Sinne von „geil, lüstern, scharf“ entstammten der bayerischen Mundart, die nur von einem Teil der Verbraucher verstanden werde. Aber selbst bei einem bundesweiten Verständnis und einer Anbringung auf der Vorder- oder Rückseite der Waren als wahrscheinlichster Verwendungsform würden sie dort nicht als Funwörter oder Slogans aufgefasst, weil sie nach den Feststellungen des Senats bisher nicht als Schlagwörter oder witzige Ausrufe verwendet worden sind. Um sie als Botschaft wahrzunehmen, müssten sie gedanklich um „Ich bin“ ergänzt werden, was nicht zulässig sei. Daher würden beide Dialektbegriffe als betriebliche Herkunftshinweise wahrgenommen.

b) Nicht schutzzfähig

Der Kölner Dialektausdruck **Mir all sin Kölle**¹¹² werde schon wegen der klanglichen Nähe zum Hochdeutschen im Sinne von „Wir alle sind Köln“ verstanden. Da diese Wortfolge 2007 Motto des Kölner Karnevals und 2017 Motto einer Kölner Kundgebung für Vielfalt und Toleranz gewesen sei, die sich in ähnliche bekannte Solidaritätsbekundungen einreihe wie „Ich bin ein Berliner“, „Je suis Charlie“, „Wir alle sind Paris“ etc., werde die Wortfolge nur als Veranstaltungsmotto und Themenangabe der Unterhaltungsdienstleistungen aufgefasst. Ein enger beschreibender Bezug bestehe auch zu Spielen, Spielzeug und Sportartikeln, die als Hilfs-, Werbemittel oder Merchandisingartikel Träger des Veranstaltungsmottos sein könnten. Bei den übrigen Waren folge schon aus dem Wesen dieses Spruchs als nach außen gerichtetes Bekenntnis für ein buntes, vielfältiges, friedliches und fröhliches Köln, dass die Benutzung als großflächiger Aufdruck an exponierter Stelle die wahrscheinlichste, allein praktisch bedeutsame und damit auch nach neuester EuGH-Rechtsprechung¹¹³ allein maßgebliche Verwendungsform darstelle. Selbst bei einer unüblichen Anbringung auf einem eingenahten Etikett, an der Unterseite der Glas- und Porzellanwaren oder als Wasserzeichen auf Papierwaren verstehe der Verkehr die Wortfolge nur als Botschaft sozialer Kommunikation, nicht aber als Unterscheidungsmittel.

14. VERKEHRSDURCHSETZUNG (§ 8 ABS. 3 MARKENG)

Für die Prüfung, ob eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft vorliegt, ist eine Gesamtschau sämtlicher relevanter Gesichtspunkte geboten¹¹⁴. In diese Prüfung einzubeziehen sind insbesondere der Marktanteil der betreffenden Marke, die Intensität,

geografische Verbreitung und Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren und/oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen

110 BPatG, Beschl. v. 11.9.2019 – 27 W (pat) 49/18, für Waren der Kl. 18, 24, 25.

111 BPatG, Beschl. v. 11.9.2019 – 27 W (pat) 50/18, für identische Waren.

112 BPatG, Beschl. v. 9.10.2019 – 29 W (pat) 519/18.

113 EuGH, GRUR 2019, 1194 Rn. 25 – AS/DPMA [#darferdas?], vgl. dazu Thiering, GRUR 2019, 1237, 1238. So eigentlich auch schon EuGH, GRUR-RR 2018, 507 Rn. 38–43 – Birkenstock Sales/EUIPO, vgl. dazu Thiering, GRUR 2018, 1185, 1188 f.

114 EuGH, a. a. O. – Sparkassen-Rot; GRUR 1999, 723 Rn. 49, 54 – Chiemsee.

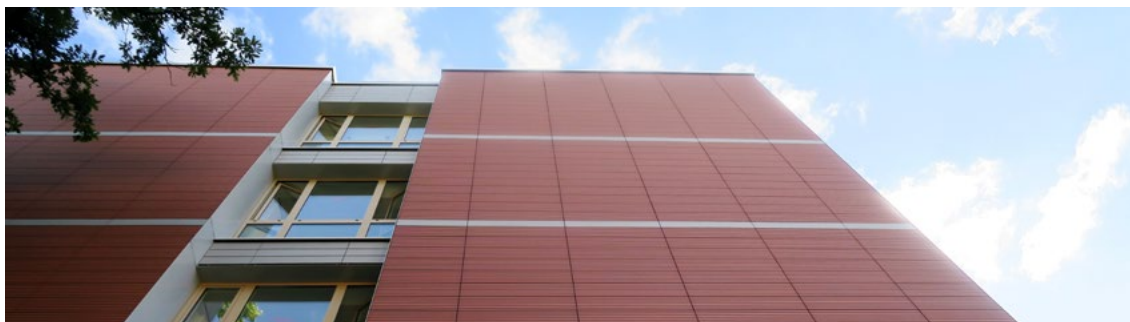
stammend erkennt¹¹⁵ sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden¹¹⁶ (sog. „Chiemsee-Kriterien“). Nach der Rechtsprechung des BGH kann – wenn nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen – die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung mit Hilfe eines Meinungsforschungsgutachtens nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden¹¹⁷. Für den BGH¹¹⁸ stellt im Gegensatz zum EuGH¹¹⁹ die Verbraucherbefragung häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung dar.

Die Verkehrsdurchsetzung wurde in folgenden Fällen verneint:

auf einen Blick¹²⁰ übermittle nur die Werbebotschaft, dass die mit diesem Titel gekennzeichnete Fernseh- und Freizeitzeitschrift eine gute Übersicht über Fernsehprogramme bzw. Text- und Bildinformationen verschaffe. Die fehlende Unterscheidungskraft sei auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden. Soweit die Zeitschrift seit über 35 Jahren wöchentlich fast 2,5 Mio. Leser erreiche, ergebe dies keinen Bekanntheitsgrad von über 50 %. Mit ihren Verkaufszahlen bleibe sie weit hinter den Marktführern tv14, TV Digital und Hörzu zurück. Da der gesamte Bereich der Fernseh- und Freizeitzeitschriften

maßgeblich sei, genüge es nicht, auflagenstärkste Zeitschrift auf dem Teilmarkt der wöchentlich erscheinenden Programmzeitschriften zu sein. Da die Wortfolge zudem nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit Bildelementen benutzt werde, werfe die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten auf, so dass zur Klärung, ob nur das Wortzeichen verkehrsdurchgesetzt sei, eine Verbraucherbefragung erforderlich sei, auf die die Anmelderin verzichtet habe.

Hospiz macht Schule¹²¹ mit der Bedeutung, dass das Hospiz bzw. der Hospizgedanke als Vorbild dienen könne, sei als mögliches Thema der Erziehungs-, Aus- und Fortbildungsdienstleistungen nicht unterscheidungskräftig. Den zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung vorgelegten Presseartikeln könne nicht entnommen werden, ob die Wortfolge als Kennzeichnung oder nur als schlagwortartige Angabe des jeweiligen Schulungstitels benutzt worden sei. Die Angabe „einige Tausend Personen in Deutschland“ zur Größe des Personenkreises sei für den Umfang der Bekanntheit zu ungenau. Ohne eine glaubhaft gemachte Wahrscheinlichkeit der Verkehrsdurchsetzung erfolge eine Verkehrsbefragung „ins Blaue hinein“, was auch im Rahmen der Amtsermittlung nicht statthaft sei.



115 *EuGH*, a. a. O. Rn. 51 – Chiemsee; GRUR 2002, 804 Rn. 60 – Philips.

116 *EuGH*, a. a. O. Rn. 41 – Sparkassen-Rot; a. a. O. Rn. 64 f. – Philips; a. a. O. Rn. 51 – Chiemsee.

117 *BGH*, GRUR 2015, 581 Rn. 42 – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2014, 483 Rn. 34, 38 f. – test m. w. N.

118 *BGH*, a. a. O. Rn. 30 – Langenscheidt-Gelb; a. a. O. Rn. 32 – test.

119 *EuGH*, a. a. O. Rn. 43 – Sparkassen-Rot.

120 *BPatG*, Beschl. v. 24.4.2019 – 27 W (pat) 519/17.

121 *BPatG*, Beschl. v. 27.5.2019 – 27 W (pat) 53/18.

III. Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit

Eine bösgläubige Markenmeldung liegt vor, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit¹²² 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 wollen¹²³.

1. BÖSGLÄUBIGKEIT WURDE BEJAHT:

Der Inhaber der angegriffenen Marke **HORSE KICK**¹²⁴ habe nach eigenem Vortrag beabsichtigt, die Sperrwirkung der Marke zur Behinderung der Lösungsantragstellerin im Wettbewerbskampf zu benutzen. Beide böten Perkussionsinstrumente aus Holz oder im Holzdesign sog. „Stomp Boxen“ an, bei denen durch einen Fußtritt („Kick“) akustisch oder elektronisch Geräusche erzeugt bzw. übertragen würden. Dem Markeninhaber sei bekannt gewesen sei, dass seine Konkurrentin dafür die Bezeichnung „Horse Kick“ benutze. Dagegen habe er ohne

eigene Benutzungsabsicht vorgehen wollen. Dass er ein Eindringen in seine „Kick“-Markenserie habe abwehren wollen, führe zu keiner anderen Beurteilung, weil sich „Kick“ als beschreibender Hinweis auf die Geräuscherzeugung durch Fußtritt nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie eigne. Soweit er geltend mache, dass sich das mit „Horse Kick“ bezeichnete Produkt der Antragstellerin technisch und gestalterisch an sein Produkt „Kick Box“ anlehne, sei dies kein markenrechtlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt.

2. BÖSGLÄUBIGKEIT WURDE VERNEINT:

Der Umstand, dass die angegriffene Marke ¹²⁵ eine Wiederholung der fast identischen Marke  für fast identische angegriffene Waren der Klassen 9 und 11 darstelle, begründe für sich allein noch keinen Vorwurf der Bösgläubigkeit. Dem Anmelder einer Wiederholungsmarke könne ein fehlender Benutzungswille nicht unterstellt werden, da er eine leicht

abgewandelte Marke benötigen könne, um den aktuellen Marktgegebenheiten Rechnung zu tragen oder um sie zwecks gleichzeitiger Nutzung auf Dritte zu übertragen. Bösgläubigkeit sei nur anzunehmen, wenn neben dem Fehlen des Benutzungswillens zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale, insbesondere eine Behinderungsabsicht vorlägen. Daran fehle es hier. Die Benutzungsschonfrist der älteren Marke sei noch nicht einmal zur Hälfte

¹²² BGH, GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM.

¹²³ EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 44 – Lindt & Sprüngli; BGH, GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.

¹²⁴ BPatG, Beschl. v. 23.5.2019 – 25 W (pat) 77/17.

¹²⁵ BPatG, Beschl. v. 19.7.2019 – 28 W (pat) 4/16, für Waren der Kl. 3–5, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28–34, aber Löschung nur für Kl. 9, 11 beantragt. A. A. EUIPO, Beschl. v. 22.7.2019 – T-663/19 Rn. 76, 78, 82 f. [Monopoly], dagegen Rechtsmittel zum EuGH C-413/19; vgl. auch EuGH, Urt. v. 29.1.2020 – C-371/18 Rn. 77 ff. [Sky/Skykick].

verstrichen gewesen. Mangels Vorgaben zur Begrenzung von Warenverzeichnissen müsse jedem Anmelder der größtmögliche Schutzbereich zugebilligt werden. Zumindest habe zum Anmeldezeitpunkt ein potentieller Benutzungswille bestanden, weil sich die Streitmarke mit den angegriffenen Waren in das von der Markeninhaberin als zweitgrößtem deutschen Großhandelsunternehmen entwickelte und praktizierte Nutzungskonzept einer Händlermarke für Selbstbedienungs-Großmärkte einfüge.

Auch die für „*Personenkraftfahrzeuge*“ als verkehrsdurchgesetzt im Juni 1996 eingetragene Marke „**S-KLASSE**“¹²⁶ sei 1993 nicht bösgläubig angemeldet worden. Für den Benutzungswillen der Markeninhaberin spreche schon die Tatsache, dass sie dieses

Markenwort seit 1972 als Bezeichnung von Limousinen und Coupés der Oberklasse verwendet habe. Es sei eine sachgerechte und gesetzlich vorgesehene Verteidigung ihres prioritätsälteren Markenrechts gewesen, als sie gegen die im August 1996 erfolgte Anmeldung der identischen Marke eines Wohnwagenherstellers für „Wohnfahrzeuge und -mobile; Caravans und Motorcaravans“ Widerspruch eingelegt habe, worauf die jüngere Marke gelöscht worden sei. Weder dieser Wohnwagenhersteller noch sonstige Dritte, sondern vielmehr die Markeninhaberin hätten an der Bezeichnung „S-Klasse“ einen schutzwürdigen Besitzstand erworben, wie das im Eintragungsverfahren eingeholte demoskopische Gutachten ergeben habe.

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 MarkenG nur vor, wenn der Verkehr in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.

a) Die rechtserhaltende Benutzung wurde bejaht:
matosil/MITOSYL¹²⁷: Der Zusatz „N“ sei aus Rechtsgründen nicht geeignet, den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke zu verändern, weil er im Arzneimittelbereich auf eine spezielle, ggf. neue Wirkstoffzusammensetzung des Präparats hinweise. Durchschnittlichkeit von Warenähnlichkeit,

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenähnlichkeit begründe Verwechslungsgefahr.


MEHIBIN/MEDIBIN¹²⁸: Die von der Widerspruchsmarke – deutlich abgesetzten – Zusätze „ABV 15 l; ABV 30 l; ABV 60 l“ stellten nur erläuternde Angaben zur Größenunterscheidung dar. Bei Kunststoffabfallbehältern werde die Marke bei der Herstellung im Spritzgussverfahren in den Boden eingepreßt. Für eine derartige kontinuierliche, funktionsgemäße Markenverwendung spreche auch, dass es sich um behördlich zugelassene Behälter für den Transport von Sonderabfall handle, für die stets gleichartige Kennzeichnungsaufgaben gälten. Mit der Bedeutung „medizinischer Abfallbehälter“ verfüge die ältere Marke aus Sicht der angesprochenen Fachkreise zwar über sehr geringe Kennzeichnungskraft, aber

¹²⁶ BPatG, Beschl. v. 15.10.2019 – 28 W (pat) 18/16.

¹²⁷ BPatG, Beschl. v. 7.3.2019 – 30 W (pat) 541/17. Beide Marken sind für Waren in Kl. 5 eingetragen.

¹²⁸ BPatG, Beschl. v. 22.5.2019 – 26 W (pat) 71/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 11, 20, 21; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 16, 20.

die Identität und weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit eines Teils der Vergleichswaren sowie die sehr hohe klangliche Markenähnlichkeit führten zur unmittelbaren Verwechslung.

view one/VIEW¹²⁹: Die Widerspruchsmarke werde für eine Zeitschriftenanwendungssoftware, ein periodisches Magazin und (Verlags-)Dienstleistungen rechtserhaltend in der Form  benutzt, da auf dem Zeitschriftenmarkt der stilisierte Stern als Dachmarke und die ältere Marke als Zweitmarke erkannt würden. Nur im Umfang der durch Benutzung erworbenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke könne im Bereich identischer oder überdurchschnittlich ähnlicher Waren eine unmittelbare Verwechslungsgefahr angenommen werden.


b) Die rechtserhaltende Benutzung wurde verneint:

¹³⁰: Die Benutzung der nur für wenige Dienstleistungen glaubhaft gemacht. Seit 2016 werde sie nicht mehr benutzt. Die Verwendung der Domain „www.autobild.de“ und der derzeit nicht verfahrensgegenständlichen¹³¹ Wort-/Bildmarke  verändere durch das Weglassen von „.de“ oder grafischen Elementen den kennzeichnenden Charakter der älteren Marke.

NUTRIVIT/Nutrifit¹³²: Die Widerspruchsmarke werde in so geringem – territorial eingeschränkten – Umfang benutzt, dass diese zwar über eine Scheinbenutzung hinausgehe, in der Gesamtschau für eine Unionsmarke, die ein unionsweites Verbotungsrecht begründe, aber zu gering sei. Allein in Deutschland würden für „Nahrungsergänzungsmittel“ jährlich Umsätze von mehr als einer Mrd. € erzielt, wohingegen der Widersprechende lediglich einen solchen von 9.400 € habe glaubhaft machen können.

2. WAREN- /DIENSTLEISTUNGSÄHNLICHKEIT

a) Die Ähnlichkeit wurde bejaht:

 /**KODi**¹³³: Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen mit Körper- und Schönheitspflegeprodukten in Klasse 35 einerseits und den Schönheits-, Massage- und Friseurdienstleistungen in Klasse 44, entsprechenden Schulungen in Klasse 41 und den Körperpflegemitteln in Klasse 3 andererseits bestehe nicht nur eine

durchschnittliche¹³⁴, sondern eine hochgradige Ähnlichkeit. Zwar stimmten die Dienstleistungen und die Kosmetikwaren in Art, Nutzung und Verwendungszweck nicht überein, es bestünden aber enge wirtschaftliche Beziehungen, da der Einzelhandel allein dem (Kosmetik)Warenabsatz diene. Verwechslungsgefahr sei anzunehmen.

¹²⁹ BPatG, Beschl. v. 3.7.2019 – 30 W (pat) 33/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 41; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 38, 41.

¹³⁰ BPatG, Beschl. v. 9.12.2019 – 29 W (pat) 503/16. Die jüngere Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 35, 39; die ältere Marke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 12, 16, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45. Eine – nicht zugelassene – Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 123/19.

¹³¹ Die Widersprüche aus einer weiteren Wort-/Bild- und einer Wortmarke wurden vom DPMA bis zur Bestandskraft im hiesigen Verfahren ausgesetzt.

¹³² BPatG, Beschl. v. 15.11.2018 – 25 W (pat) 536/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Lebensmittel und Getränke; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 5, 29.

¹³³ BPatG, Beschl. v. 21.5.2019 – 27 W (pat) 506/17.

¹³⁴ So BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 39, 41 – OTTO CAP für die Ähnlichkeit von Waren der Klasse 25 mit darauf bezogenen Handelsdienstleistungen.



Tectronic / **Techtronic**¹³⁵: Klangliche Verwechslungsgefahr wurde bei

durchschnittlicher Kennzeichnungskraft bejaht. Zwischen den in Klasse 12 eingetragenen „Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung ...“ bestehe überdurchschnittliche Warenähnlichkeit zu den Widerspruchswaren „Bodenreinigungsgeräte“ in Klasse 7, die als Aufsitzgeräte Fahrzeugqualität hätten und zum Produktangebot der Hersteller gehörten. Dasselbe gelte für die angegriffenen „Motoren“ und die Widerspruchswaren „Maschinen“, da letztere regelmäßig über Motoren verfügten.

Carrera/Carrera¹³⁶: Der 28. Senat bejahte u. a. eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Waren der jüngeren Marke, nämlich elektrische Geräte für die Körper- und Schönheitspflege und elektrische Küchengeräte, und den darauf bezogenen, für die Widerspruchsmarke in Klasse 35 eingetragenen und rechtserhaltend benutzten Handelsdienstleistungen, obwohl alle diese im Onlinehandel

von der Widersprechenden vertriebenen Produkte von ihr selbst produziert wurden. Es sei nicht erforderlich, dass die Waren von anderen Herstellern stammten. Folglich sei insoweit auch eine Verwechslungsgefahr gegeben.

b) Die Ähnlichkeit wurde verneint:



Carrera / **Carrera**¹³⁷: Anders entschied der

29. Senat unter Zulassung der Rechtsbeschwerde: Verwechslungsgefahr bestehe schon deshalb nicht, da die Benutzung der Widerspruchsmarke für Handelsdienstleistungen der Klasse 35 mit elektrischen Geräten für Körper- und Schönheitspflege bzw. Küche nicht glaubhaft gemacht sei. Der Schutz von Handelsdienstleistungsmarken erstreckte sich nur auf Präsentation und Verkauf von Waren fremder Produktion. Der Vertrieb von Eigenware durch den Hersteller sei von der Warenmarke mitumfasst und dem Schutz der Händlermarke nicht zugänglich.

3. KENNZEICHNUNGSKRAFT

a) Schwache Kennzeichnungskraft

Endo Aktiv/ ENDO-Klinik¹³⁸: ENDO als Hinweis auf „Endoprothetik“ und „Klinik“ seien schutzunfähige Wortbildungselemente und für Krankendienstleistungen daher weit unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Allgemeine Darlegungen zum „Weltruf“ der Klinik ließen keine Rückschlüsse auf die inländische Verkehrsbekanntheit außerhalb Hamburgs bzw. eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft zu. Die Markenähnlichkeit sei ebenfalls gering.

Weder präge „Endo“, noch nehme es eine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

contracep/Contragel¹³⁹: Innerhalb der Widerspruchsmarke werde „contra“ nicht i. S. v. „gegen“, sondern als Abwandlung der beschreibenden Arzneimittelangabe „K(C)ontrazeption“ für die in Kl. 5 geschützten Verhütungsmittel aufgefasst. Aufgrund dieser weit unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der geringen Markenähnlichkeit infolge der

¹³⁵ BPatG, Beschl. v. 5.4.2019 – 28 W (pat) 30/15. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 7, 12, 35; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 7–9, 11.

¹³⁶ BPatG, Beschl. v. 4.10.2019 – 28 W (pat) 3/19. Die jüngere Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 4, 7–11, 18, 21, 35, 38; die ältere Marke für Dienstleistungen der Klasse 35.

¹³⁷ BPatG, Beschl. v. 10.01.2020 – 29 W (pat) 41/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 4, 7–11, 18, 21, 35, 38; die Widerspruchsmarken für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 35, 38. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen wegen Divergenz zu 28 W (pat) 3/19 – Carrera/Carrera und zur höchstrichterlichen Klärung der Frage, ob der (Online)Handel mit Eigenwaren bzw. ausschließlich mit Waren des eigenen Lizenzgebers eine Handelsdienstleistung i. S. d. der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation darstelle.

¹³⁸ BPatG, Beschl. v. 17.1.2019 – 30 W (pat) 7/18. Beide Marken sind für Dienstleistungen der Kl. 44 eingetragen.

¹³⁹ BPatG, Beschl. v. 4.4.2019 – 30 W (pat) 512/17. Beide Marken sind für Waren der Kl. 5 eingetragen.


abweichenden Endsilben sei bei erhöhter Aufmerksamkeit des Fachverkehrs sogar bei Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Hello Cupcake / HELLO¹⁴⁰: Die englische Grußformel i. S. v. „Hallo“ fassten potentielle Käufer als werbende Ansprache auf, weshalb es für Lebensmittel unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig sei. Die Zeichenähnlichkeit sei ebenfalls unterdurchschnittlich, da die angegriffene Marke i. S. v. „Hallo kleiner Kuchen“ als Gesamtbegriff verstanden und nicht durch die Widerspruchsmarke geprägt werde.

b) Durchschnittliche Kennzeichnungskraft

limango / **MANGO**¹⁴¹: Die gelblich bis orange Farbe der tropischen Frucht „Mango“ komme zwar als Modefarbe auf dem Bekleidungssektor vor, es habe aber nicht festgestellt werden können, dass der Begriff in Alleinstellung als Farbbezeichnung verwendet werde. Für die Widerspruchswaren/ Dienstleistungen ohne Bezug zu Lebensmitteln sei die ältere Marke nicht beschreibend und daher normal kennzeichnungskräftig. Da der Widerspruch vor der Gesetzesänderung eingelegt worden sei, könne Bekanntheitsschutz nicht geltend gemacht werden. Da dem Senat zwar das identische Firmenkennzeichen im Bereich junger Mode, nicht aber die Verwendung als Marke bekannt sei, sei eine Annahme erhöhter Kennzeichnungskraft nicht möglich. Wegen klanglicher Übereinstimmung in den betonten Schlussilben sei bei identischen Waren/ Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

sport nord / **NordSport**¹⁴² seien aufgrund der Silbenrotation und des verschwommenen Sinngelhalts für die identischen und hochgradig ähnlichen Vergleichswaren/ -dienstleistungen klanglich verwechselbar ähnlich. Die Widerspruchsmarke gebe allenfalls einen vagen Hinweis auf (Winter?) Sport im Norden (Deutschlands?, Europas?) und sei daher normal kennzeichnungskräftig.

Sueños / ¹⁴³: Die für „Bettdecken; Kissen“ rechtserhaltend benutzte Widerspruchsmarke sei wegen des spanischen, dem Durchschnittsverbraucher unbekanntem Wortelements „sueño“ für „Schlaf, Traum“ oder „ich träume“ durchschnittlich kennzeichnungskräftig. „Traum/ich träume“ seien zudem keine unmittelbaren Merkmalsangaben von Bettdecken und Kissen. Ob aus Sicht des Fachverkehrs mit der Bedeutung „Schlaf“ deren Bestimmungszweck angegeben werde, könne dahingestellt bleiben, weil es ausreiche, wenn nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise, hier beim Durchschnittsverbraucher, bei identisch bis normal ähnlichen Vergleichswaren und sehr hoher phonetischer Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr bejaht werden könne.

c) Gesteigerte Kennzeichnungskraft

 / **CITI**¹⁴⁴: Die ältere Marke sei für verbundene Werbung gesteigert kennzeichnungskräftig. Die Widersprechende trete durch ihre Bankgeschäfte sowie Kunden- und Bonusprogramme gemeinsam mit zahlreichen publikumswirksamen Unternehmen vieler Branchen auf und sei im

140 BPatG, Beschl. v. 14.5.2019 – 27 W (pat) 522/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 30, 41, 43; die beiden Widerspruchsmarken für Lebensmittel in Kl. 29, 30.


141 BPatG, Beschl. v. 7.10.2019 – 29 W (pat) 26/15. Die angegriffene Marke ist für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 9–12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 eingetragen; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35. Es wurde eine – nicht zugelassene – Rechtsbeschwerde eingelegt: I ZB 97/19.

142 BPatG, Beschl. v. 22.5.2019 – 29 W (pat) 47/16. Die angegriffene Marke ist in Kl. 25, 28, 35 eingetragen für „Bekleidungsstücke für den Sport; Sportartikel und -ausrüstungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sportartikel“; die Widerspruchsmarke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen in Kl. 25, 27, 28, 35, 41.

143 BPatG, Beschl. v. 18.3.2019 – 26 W (pat) 38/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 24, 25, 27; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 17, 20, 22, 24.

144 BPatG, Beschl. v. 13.12.2018 – 27 W (pat) 13/16. Beide Marken sind u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 35, 36; Parallelverfahren 27 W (pat) 14/16 – CITTI-PARK/CITI.


Inland auch aus umfangreichen Werbekampagnen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen oder den CITI-Open bekannt. Die Widerspruchsmarke sei gerichtsbekannt vorangestellter Stammbestandteil einer benutzten Markenserie der Widersprechenden. Die jüngere Marke reihe sich in diese Serie

ein, was bei identischen und hochgradig ähnlichen Vergleichsdienstleistungen eine Verwechslungsgefahr i. w. S. begründe. Das doppelte „T“ wirke sich weder klanglich noch optisch aus. Der mittige Bogen komme den grafisch gestalteten Marken  der Widersprechenden nahe.

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 werden¹⁴⁵.

a) Bejahung von Verwechslungsgefahr

¹⁴⁶: Die aufgrund Verschränkung zweier beschreibender Symbole zu einer Einheit normal kennzeichnungskräftige noch in der Benutzungsschonfrist befindliche IR-Widerspruchsmarke sei für den weit überwiegenden Teil der registrierten Vergleichswaren/-dienstleistungen mit der angegriffenen Marke verwechselbar wegen überdurchschnittlicher bildlicher Ähnlichkeit der beiden rechts angeordneten Stromsteckdosenstecker, deren linke Seite ein „E“ für elektrische Energie oder Elektrizität bilde. Die vertauschte Invers-Darstellung reiche zur sicheren Unterscheidung nicht aus.

BKM/BPM¹⁴⁷: Es bestehe hochgradige Ähnlichkeit zwischen Getränken und den zu ihrer Herstellung erforderlichen Bestandteilen. Das Akronym „BPM“ sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, weil keine seiner vielfältigen Bedeutungen wie „Beats/ Breath per minute“ oder „Business Process Management“ für Getränke beschreibend sei. Die klangliche Ähnlichkeit der beiden dreisilbigen Kurzmarken aufgrund identischer Anfangs- und Endsilben führe zur Annahme von Verwechslungsgefahr. Die abweichende Mittelsilbe könne ein Verhören nicht ausschließen.

appix/APPIT¹⁴⁸: Die noch in der Benutzungsschonfrist befindliche durchschnittlich kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke halte den Zeichenabstand zu den hochgradig ähnlichen Vergleichsprodukten – mit Ausnahme unähnlicher Vergleichsdienstleistungen im Marketingbereich – klanglich nicht ein, da sie nicht als Abkürzung für „Application software“, sondern als Fantasiebezeichnung wahrgenommen und daher nicht „äppit“ ausgesprochen werde. Die Abweichung im Schlusskonsonanten reiche nicht aus.

¹⁴⁵ BGH, GRUR 2008, 485 – Metrobus.

¹⁴⁶ BPatG, Beschl. v. 13.2.2019 – 28 W (pat) 516/18. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 7, 9, 37, 38; die Widerspruchsmarke für Waren der Kl. 9. Die unter dem Aktenzeichen I ZB 20/19 eingelegte, zulassungsfreie Rechtsbeschwerde hat sich erledigt.

¹⁴⁷ BPatG, Beschl. v. 17.4.2019 – 29 W (pat) 562/17. Beide Marken sind eingetragen für Waren der Kl. 32; die angegriffene Marke ferner für Waren der Kl. 25, 28, 30.

¹⁴⁸ BPatG, Beschl. v. 2.10.2019 – 25 W (pat) 39/18. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 38, 42, 45; die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 42.

b) Verneinung von Verwechslungsgefahr



¹⁴⁹: Selbst bei unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität der Vergleichswaren unterschieden sich die Vergleichszeichen bildlich und phonetisch deutlich. Während die jüngere Marke mit „m auf rotem Grund/Quadrat/Button“ benannt werden könne, lasse die ältere Marke keinen bestimmten Buchstaben erkennen. Für ein „M“ fehlten die Diagonalen, für ein „m“ fehle die obere waagerechte Verbindung, bei einem „M“ in der wenig bekannten Frakturschrift  fehlten die beiden asymmetrischen Schleifen. Unterstellt, der Verkehr ordne die Marke dem Firmennamen der Widersprechenden zu, würde er diese nicht mit „M“, sondern mit „Musterring“ oder „Musterring-Logo/Symbol“ wiedergeben.

LNK / L u K¹⁵⁰ würden trotz identischer Waren bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke wegen weit unterdurchschnittlicher Zeichenähnlichkeit nicht verwechselt. Für den schriftbildlichen Vergleich sei auch bei Wortmarken von der eingetragenen Fassung auszugehen¹⁵¹. Die Divergenz der Bildeindrücke durch den mittleren Buchstaben und die unterschiedlichen Abstände bei den beiden Kurzmarken würden sofort erfasst. Begrifflich sei auszuschließen, dass der Mittelbuchstabe „N“ als Kurzform von „and“ [L AND K] aufgefasst und damit „L und K“ gleichgesetzt werde, weil sowohl Apostroph als auch Kleinschreibung fehlten und „LNK“ kein geläufiger englischer Ausdruck sei.



Blue Note¹⁵²: Als „Blaue Note“ beschreibe die Widerspruchsmarke den Farbton der identischen und ähnlichen Leder- und Textilwaren. Aber selbst bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft seien die Marken auch klanglich und begrifflich nur entfernt ähnlich. Aufgrund der starken grafischen Hervorhebung würden die Buchstaben „BN“ nicht als Akronym der darunter angeordneten beschreibenden Wortfolge, sondern als (mit-)prägend wahrgenommen, so dass ihnen keine akzessorische Rolle zukomme.

INJEX / INJEKT¹⁵³ sei nur bei einem faktischen Zeichenvergleich verwechselbar, den der Senat entgegen der Ansicht des EuGH¹⁵⁴ ablehne, da dieser ohne normatives Korrektiv zu einer Begünstigung schwacher Marken führe. Der Schutz einer eingetragenen Marke, die sich eng an einen waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begriff anlehne, sei nach Maßgabe ihrer schutzbegründenden Eigenart zu bemessen, die vorliegend im Endungs-„x“ der angegriffenen Marke liege. Trotz Warenidentität und einer originär geringen, durch Benutzung auf durchschnittlich gesteigerter Kennzeichnungskraft bestehe daher angesichts der unterdurchschnittlichen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht, da „INJEKT“ medizinische Spritzen unmittelbar beschreibe.

149 BPatG, Beschl. v. 27.5.2019 – 26 W (pat) 15/17. Der Widerspruch richtet sich nur gegen die für beide Marken eingetragenen Waren der Kl. 20.

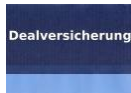
150 BPatG, Beschl. v. 11.1.2019 – 28 W (pat) 544/17. Beide Marken sind u. a. für Teile von Fahrzeugen in Kl. 12 eingetragen; die Widerspruchsmarke zudem für Dienstleistungen der Kl. 37, 40, 41.

151 BGH, GRUR 2015, 607 Rn. 21 – Uhrenkauf im Internet.

152 BPatG, Beschl. v. 10.4.2019 – 27 W (pat) 108/16. Die jüngere Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 18, 25; die ältere u. a. für Waren der Kl. 18, 24.

153 BPatG, Beschl. v. 1.3.2019 – 28 W (pat) 15/16. Beide Marken sind in Kl. 10 eingetragen, die angegriffene für „Injektions-Gerät ohne Nadel“; die Widerspruchsmarke(n) für „Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Apparate und Geräte“. Wegen Abweichung von der Rechtsprechung des EuGH (MarkenR 2016, 592 Rn. 61 ff. – KOMPRESSOR; Beschl. v. 19.11.2015 – C-190/15 – Solidfloor/SOLID Floor; Beschl. v. 30.5.2013 – C-14/12 – AYUURI NATURAL/AYUR) wurde die Rechtsbeschwerde zugelassen. Sie wurde eingelegt: I ZB 22/19; ebenso im Parallelverfahren 28 W (pat) 29/16: I ZB 21/19.

154 EuGH, MarkenR 2016, 592 Rn. 62 f. – KOMPRESSOR.



/IDEAL Versicherung¹⁵⁵ würden trotz identischer Versicherungsdienstleistungen und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft auch klanglich nicht

verwechselt, da „Deal“ englisch einsilbig und „Ideal“ deutsch dreisilbig ausgesprochen werde. Die erkennbare abweichende Begrifflichkeit erleichtere die Unterscheidung zudem wesentlich.

5. KOMPLEXE VERWECHSLUNGSGEFAHR

Dieser Sonderfall liegt vor, wenn klangliche, (schrift-) bildliche und begriffliche Gemeinsamkeiten vorliegen, die zwar jeweils für sich noch keine Markenähnlichkeit begründen können, im Zusammenwirken jedoch zu einer komplexen Ähnlichkeit und damit zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen¹⁵⁶.

In folgendem Fall wurde eine komplexe Verwechslungsgefahr angenommen:

Hibiskiss/Hibis Kuss¹⁵⁷: Die jüngere Marke sei zu löschen, obwohl wegen der weit unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die auf Hibiskus bzw. Hibiskusaromen als Inhaltsstoff von Tee und teehaltigen Getränken hinweise, und trotz Warenidentität ein geringer Zeichenabstand ausreiche. Aus Rechtsgründen könne zwar von einer relevanten Zeichenähnlichkeit nicht ausgegangen werden. Gleichwohl kämen sich die Marken klanglich, schriftbildlich und begrifflich durch das in beiden enthaltene Wortspiel, das den Begriff „Hibiskus“ verfremde, zu nahe.

6. MITTELBARE VERWECHSLUNGSGEFAHR

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens liegt vor, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Die Zeichenserie muss auf dem Markt präsent sein, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit ihr in Verbindung bringen¹⁵⁸.

a) Serienzeichen bejaht:

Vitalitasia/Vita¹⁵⁹: Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch Benutzung erheblich gesteigert. Bei identischen und hochgradig ähnlichen Vergleichswaren für zahnärztliche Zwecke bringe der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung, weil die Widersprechende über eine seit Jahrzehnten benutzte Serie ähnlich gebildeter Marken (VITAPAN, VITACOLL, VITAFOL etc.) mit Voranstellung ihres auf dem Dentalmarkt sehr bekannten Firmenschlagworts „Vita“ verfüge, das in der jüngeren Marke trotz der Einbindung in einen Gesamtbegriff wiedererkannt werde.

155 BPatG, Beschl. v. 8.5.2019 – 25 W (pat) 17/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 36; die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 36, 44, 45.

156 BPatGE 34, 76, 78 f.; 28 W (pat) 56/05 – MEGA GAINER/MEGA GAIN; BPatG, 29 W (pat) 163/10 – Das Örtliche.

157 BPatG, Beschl. v. 29.5.2019 – 25 W (pat) 610/17. Beide Marken sind für Lebensmittel und Getränke in Kl. 30, 32, 33 eingetragen.

158 EuGH, GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks. Inspektion.

159 BPatG, Beschl. v. 30.4.2019 – 25 W (pat) 4/16. Beide Marken sind u.a. für Waren der Kl. 5 eingetragen. Parallelverfahren Beschl. v. 13.6.2019 – 25 W (pat) 11/18 **vita+lebenskraft**/Vita.

b) Serienzeichen verneint:



/OLYMPIC¹⁶⁰: Der spezialgesetzliche Schutz des Olympia-Schutzgesetzes, der sich darauf beschränke, einen den Zielen der Olympischen Bewegung zuwiderlaufenden Image-transfer zu verhindern, bleibe hinter dem markenrechtlichen zurück, weshalb ein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Gleichwohl sei die Beschwerde erfolglos, da auch bei identischen Waren/Dienstleistungen und unterstellter überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei; bildlich schon wegen des grafischen Elements. Klanglich werde die angegriffene Marke i. S. v. „rückwärtsgerichteten“ Wettkämpfen als geschlossener Gesamtbegriff weder von „OLYMPIC(S)“ geprägt noch sei es selbständig kennzeichnend. Die Serienzeichen des Widersprechenden („THE OLYMPICS“, „GAMES OF THE OLYMPIAD“, „Olympex“ etc.) verfügten ferner nicht über ein einheitliches Zeichenbildungsprinzip, in das sich die jüngere Marke einfüge.



Novamed / VAMED¹⁶¹: Die schon wegen der abweichenden Anfangsilben nur geringe Ähnlichkeit der Vergleichszeichen bei identischen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als Fantasiebegriff reiche nicht zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr aus. Die Kombination „Novamed“ weise assoziativ auf „neue Medizin“ hin. „Vamed“ werde in der jüngeren Marke nicht als eigenständige Komponente und daher nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie wahrgenommen.



/MILLE MIGLIA u. a.¹⁶²: „Mille Miglia“ sei als „Langstreckenrennen für Sportwagen in Italien“ lexikalisch erfasst und für die rechtserhaltend benutzten „Uhren und Zeitmessinstrumente“ durch schnittlich kennzeichnungskräftig. Mit der angegriffenen Marke, die einen fantasievollen Gesamtbegriff enthalte, sei die ältere Marke nicht verwechselbar. In die Zeichenserie des widersprechenden Automobilclubs mit dem Stammbestandteil „MILLE“ bzw. „1000“ und der Pfeilgrafik reihe sich die jüngere Marke  wegen ihrer andersartigen Grafik und des abweichenden Aufbaus der Wortfolge nicht ein.



/EASYVAN¹⁶³: Auch bei Annahme hochgradiger Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der unscharfen Widerspruchsmarke, die sowohl als „leicht zu bedienendes Kfz“ als auch als „leichte Großlimousine“ interpretiert werden könne, liege keine Verwechslungsgefahr vor. Der Bestandteil „easy“ als Hinweis auf eine einfache Verwendung/Inanspruchnahme von Waren/Dienstleistungen eigne sich wegen seiner Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie. Gegen eine Serienmarke spreche auch die Verschiedenheit der Waren/Dienstleistungen, die unter den Serienzeichen der Widersprechenden, wie z. B. „easyJet“ oder „easyGym“, angeboten würden.

¹⁶⁰ BPatG, Beschl. v. 17.01.2020 – 27 W (pat) 115/16. Beide Marken sind eingetragen für Waren/Dienstleistungen der Kl. 28, 35, 41. Die Rechtsbeschwerde wurde wegen der Frage nach dem Verhältnis markenrechtlicher Vorschriften zu denen des Olympia-Schutzgesetzes zugelassen.

¹⁶¹ BPatG, Beschl. v. 28.2.2019 – 30 W (pat) 532/17. Beide Marken sind für Waren und Dienstleistungen der Kl. 10, 44 eingetragen.

¹⁶² BPatG, Beschl. v. 9.7.2019 – 26 W (pat) 4/16. Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarken sind insgesamt für identische Dienstleistungen eingetragen.

¹⁶³ BPatG, Beschl. v. 10.4.2019 – 28 W (pat) 589/17. Die jüngere Marke ist eingetragen für Förderanlagen und -fahrzeuge in Kl. 7, 12; die ältere Marke für Fahrzeuge in Kl. 12 und andere Waren/Dienstleistungen. Der Widerspruch aus „EASYJET“ (UM 010 584 001) wurde einstweilen ausgesetzt.

7. 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.

Die Verwechslungsgefahr wurde in folgenden Fällen verneint:

YOOFOOD/YO¹⁶⁴: Von einer phonetischen Annäherung der Vergleichsmarken bei deutscher Aussprache von „YOO“ [jo] sei zwar auszugehen. Aber „Food“ als klangstarke Wortsilbe schaffe trotz ihres beschreibenden Anklangs für die hochgradig ähnlichen Nahrungsmittel eine klare Abgrenzung zu dem Kurzwort „Yo“. Gegen eine Prägung und selbständig kennzeichnende Stellung der Wortsilbe

„YOO“ spreche die Zusammenfügung zu einer Einwortmarke, die aufgrund der symmetrisch angeordneten Vokalpaare „OO“ schriftbildlich als Einheit wahrgenommen werde. Diese Binnenverschränkung verstärke sich noch bei englischer Aussprache.



¹⁶⁵: Aufgrund der signifikanten Unterschiede der Bildkomponenten scheidet eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildelements in der jüngeren Marke aus. Dem schwarzen mittigen, durch weiße Linien aufgeteilten, dreidimensional wirkenden Dreieck, an dessen unterer Spitze und daneben jeweils drei breite, getrennte Flügel angeordnet seien, stehe ein weißes, von schwarzen Strichen durchzogenes zweidimensional erscheinendes Viereck mit jeweils vier schmalen Flügelschwingen gegenüber, die sich mittig angeordnet nach oben ausbreiteten und das Viereck überdeckten.

8. WIDERSPRUCH AUS GESCHÄFTLICHEN BEZEICHNUNGEN

a) Unternehmenskennzeichen

aa) Bejahung von Verwechslungsgefahr

XFILME/X Filme¹⁶⁶: Das bundesweit für eine Filmproduktionsgesellschaft benutzte ältere Firmenschlagwort sei originär kennzeichnungskräftig. Aufgrund der bis zur Identität reichenden Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr auch bei geringer Branchennähe noch zu bejahen. Diese bestehe zu Trägermedien mit Inhalten in Klasse 9, Werbefilmproduktion und dazugehörigen

Dienstleistungen in Klasse 35 und Ausbildungsleistungen im Bereich der kulturellen Darbietungen in Klasse 41.

CRAFT-WERK/1. CRAFTWORK und 2. Kraftwerk¹⁶⁷: Während die Widerspruchsmarke nicht rechts-erhaltend benutzt worden sei, ergebe sich ein Lösungsanspruch für Verpflegungsdienstleistungen aus dem originär, durch jahrzehntelange Benutzung erhöht kennzeichnungskräftigen

¹⁶⁴ BPatG, Beschl. v. 10.8.2019 – 28 W (pat) 591/17. Beide Marken sind für Lebensmittel in Kl. 29, 30, 32 eingetragen; die angegriffene Marke zudem in Kl. 31. Die Rechtsbeschwerde wurde zur Klärung der Frage nach dem Vorliegen einer unmittelbaren oder assoziativen Verwechslungsgefahr bei Einwortzeichen mit einem beschreibenden Worтеlement zugelassen. Sie wurde eingelegt: I ZB 80/19.

¹⁶⁵ BPatG, Beschl. v. 5.12.2018 – 28 W (pat) 528/18. Die jüngere Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 3, 14, 25; die ältere Marke für Waren der Kl. 9, 14.

¹⁶⁶ BPatG, Beschl. v. 18.11.2019 – 27 W (pat) 55/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 41. Die Widersprechende betreibt seit 1994 unter dem Unternehmenskennzeichen eine Filmproduktionsgesellschaft.

¹⁶⁷ BPatG, Beschl. v. 29.7.2019 – 26 W (pat) 1/15. Die angegriffene Marke ist für Biere und bierähnliche Getränke der Kl. 32 und Verpflegungsdienstleistungen der Kl. 43 eingetragen; die Widerspruchsmarke u. a. für „Musikdarbietung“ der Kl. 41. Als Gegenstand des Unternehmenskennzeichens ist „Musik- und Performanceobjekt“ angegeben.

Unternehmenskennzeichen „Kraftwerk“, dessen bundesweite Benutzung für „Musikdarbietungen“ sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke als auch zum Entscheidungszeitpunkt nachgewiesen worden sei. Die Branchennähe ergebe sich aus derselben Zweckrichtung, da sowohl die übliche Bewirtung von Konzertbesuchern als auch Musikaufführungen in Gastronomiebetrieben für das Wohlbefinden der Gäste sorgten, und aus der funktionellen Ergänzung, da das Getränke- und Speiseangebot bei mehrstündigen Musikdarbietungen zur Erhaltung des leiblichen Wohls der Konzertbesucher wichtig sei. Wegen der überdurchschnittlichen klanglichen Zeichenähnlichkeit könne der abweichende Sinngehalt die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.

bb) Verneinung von Verwechslungsgefahr

CRAFTWERK/Kraftwerk¹⁶⁸: Zwischen Bier und Musikdarbietungen bestehe keine Branchenähnlichkeit, weil Musikgruppen weder Brauereien betreiben, noch in marktrelevantem Umfang selbst Bier herstellen oder vertrieben. Auch wenn Brauereien Förderer oder Veranstalter von Musikdarbietungen seien, würden sie nur als Lieferant der dort konsumierten Getränke wahrgenommen. Wegen dieser Branchenferne stelle das Publikum trotz der hohen akustischen Zeichenähnlichkeit auch keine gedankliche Verknüpfung zwischen dem bekannten Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen Marke her, so dass sich deren Benutzung nicht negativ auf den Ruf des Widerspruchszeichens auswirken könne, zumal der Genuss von Bier im Rahmen von Musikdarbietungen üblich und gesellschaftlich akzeptiert sei, so dass es auch an einem negativen Imagetransfer fehle.

Spotted/spotted.de¹⁶⁹: Eine Geschäftstätigkeit unter der Firmenbezeichnung „spotted.de“, die für ein Kontakt- und Flirtportal im Internet originäre Kennzeichnungskraft besitze, sei vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke weder hinreichend dargelegt noch belegt worden. Nachweise für interne Vorbereitungsmaßnahmen reichten nicht aus.

HANSEATEX/Hanseata¹⁷⁰: Die Verwechslungsgefahr scheitere an der geringen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Die Verwendung der übereinstimmenden Buchstabenfolge „Hanseat-“ als Hinweis auf den Bewohner einer Hansestadt müsse aus Rechtsgründen allen Wettbewerbern unbenommen bleiben. Trotz Branchenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens wiesen die Zeichen zwar formal beträchtliche Übereinstimmungen auf, die abweichenden Endungen sorgten aber für ein noch ausreichendes Abweichen in Klang- und Schriftbild.

b) Werktitel

Die Verwechslungsgefahr wurde in folgendem Fall verneint:

Silver Heroes/Silver Heroes¹⁷¹: Rechte aus dem Werktitel gegen die angegriffene Marke bestünden nicht mehr, da sie in einem Prozessvergleich vor dem OLG Frankfurt/Main mit abgegolten seien.

168 BPatG, Beschl. v. 29.7.2019 – 26 W (pat) 49/16. Die angegriffene Marke ist nur für Biere und bierähnliche Getränke der Kl. 32 eingetragen; widersprochen ist aus dem Unternehmenskennzeichen (s. o.).

169 BPatG, Beschl. v. 15.4.2019 – 26 W (pat) 64/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 38, 41, 45; Gegenstand des Unternehmenskennzeichens sei u. a. „Bereitstellung von Online-Diensten; ... Partnervermittlung“.

170 BPatG, Beschl. v. 19.7.2019 – 28 W (pat) 25/18. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Lebensmittel und Handelsdienstleistungen mit diesen in Kl. 29, 31, 35; der Geschäftsbetrieb des Unternehmenskennzeichens umfasst Handelsdienstleistungen mit Lebensmitteln.

171 BPatG, Beschl. v. 24.6.2019 – 27 W (pat) 51/17. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 41; der Werktitel wurde benutzt für Werkkarten entsprechend der der Kl. 16, 41.

9. 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 teilzuhaben¹⁷². Dabei genügt ein Ähnlichkeitsgrad, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise die beiden Kennzeichen gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln¹⁷³.

a) Bejahung von Bekanntheitsschutz

apfel&i/APPLE¹⁷⁴: Die begrifflichen Übereinstimmungen riefen bei den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar die Widerspruchsmarke in Erinnerung. Der Bestandteil „& i“ der jüngeren Marke verstärkte angesichts der Produktlinie der Widersprechenden mit „i“ wie „iPhone“ oder „iPad“ den Bezug zur bekannten Marke.

b) Verneinung von Bekanntheitsschutz

JOPP/1. **JOOP** und 2. **J O O P!**¹⁷⁵: Verwechslungsgefahr bestehe aufgrund durchschnittlicher klanglicher Ähnlichkeit nur bei wenigen Waren der Klasse 11, soweit die Widersprechende eine rechts-erhaltende Benutzung nachgewiesen habe. Zwar könne im Umfang von Bekleidungsstücken von einer Bekanntheit der älteren Marken ausgegangen werden, ihre Unterscheidungskraft werde aber weder unlauter beeinträchtigt noch ausgenutzt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke verfüge über einen ca. 100-jährigen Besitzstand an ihrem Unternehmenskennzeichen „JOPP“ und habe dieses markenrechtlich in zulässiger Weise ungeachtet einer zwangsläufigen Anlehnung an die Widerspruchsmarke abgesichert.

RIAS¹⁷⁶/1. **RIAS-Jugendorchester**, 2. **RIAS BERLIN**, 3. **RIAS** und 4. **RIAS-KAMMERCHOR**¹⁷⁶: Ein über die Verwechslungsgefahr hinausgehender Schutz als bekannte Marke für die nicht im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren/Dienstleistungen der Klassen 25, 35 komme der Wortmarke **RIAS** nicht (mehr) zu. Die ursprüngliche Berühmtheit in der gesamten früheren Bundesrepublik und der DDR des von der amerikanischen Militärverwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten „Rundfunks im amerikanischen Sektor“, abgekürzt **RIAS**, sei nach der Wiedervereinigung und der Einstellung des Hörfunksenders 1993 verloren gegangen, wenngleich ihn Teile der Bevölkerung nach wie vor kennen würden.

¹⁷² BGH, GRUR 2015, 1114 Rn. 38 – Springender Pudel.

¹⁷³ BGH, a. a. O. Rn. 32 ff. – Springender Pudel.

¹⁷⁴ BPatG, Beschl. v. 18.09.2019 – 29 W (pat) 540/16. Die jüngere Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 35, 41, 42 in Bezug auf Computer; die Widerspruchsmarke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, u. a. in Kl. 9, 35, 41, 42.

¹⁷⁵ BPatG, Beschl. v. 4.9.2019 – 28 W (pat) 20/16. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 7, 9, 11, 12; die beiden Widerspruchsmarken für Waren und Dienstleistungen der Kl. 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 42.

¹⁷⁶ BPatG, Beschl. v. 15.4.2019 – 27 W (pat) 18/15. Die jüngere Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 25, 35, 38, 41; die älteren Marken für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 38, 41, 43.

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 gemäß § 1 Nr. 2 DesignG) 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. Ein eingetragenes Design ist gemäß § 33 Abs. 1 DesignG nichtig, wenn es kein Design (§ 1 Nr. 1 DesignG), nicht neu ist oder über keine Eigenart verfügt (§ 2 DesignG) oder aufgrund absoluter Nichtigkeitsgründe vom Designschutz ausgeschlossen ist (§ 3 DesignG). Als neu gilt ein Design, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Es hat Eigenart, wenn sich der beim informierten Benutzer hervorgerufene Gesamteindruck im Einzelvergleich von demjenigen eines älteren Designs unterscheidet.

1. EINTRAGUNGSVERFAHREN

Im Berichtszeitraum wurde für nicht designfähig erachtet:



¹⁷⁷: Gegenstand der Anmeldung, der insgesamt 34 bildliche Darstellungen farblich ausgestalteter Golfschlägerköpfe sowie die Erklärung beigefügt seien, dass „das Aufbringen verschiedenster Motive mittels airbrush, wie beispielsweise auf Golfschläger, Handys, Notebooks, Pokale“ geschützt werden solle, sei nicht die Erscheinungsform eines

Erzeugnisses i. S. v. § 1 Nr. 1 DesignG, sondern ein bestimmtes Verfahren zur farblichen Ausgestaltung von Gegenständen. Verfahrensschutz könne sich aber nur aus einem technischen Schutzrecht ergeben. Als Einzelanmeldung der konkreten Gestaltungsergebnisse fehlte es wegen der Vielzahl unterschiedlichster Form- und Farbgestaltungen an einem einheitlichen Schutzgegenstand. Als Sammelanmeldung wären nur diejenigen Erscheinungsformen von Golfschlägerköpfen designfähig, die einzeln ohne unzulässiges Beiwerk abgebildet seien. Insoweit fehlten aber Nummerierung bzw. Verwendung des amtlichen Wiedergabeformblatts.

¹⁷⁷ BPatG, Beschl. v. 21.2.2019 – 30 W (pat) 720/16 ohne Angabe eines Erzeugnisses.

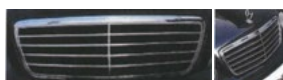
2. NICHTIGKEITSVERFAHREN

a) Verneinung der Nichtigkeit

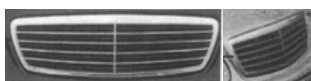


¹⁷⁸: Dem angegriffenen Design fehle es weder

an Neuheit (§ 2 Abs. 2 DesignG) noch an Eigenart (§ 2 Abs. 3 DesignG), da es hinreichenden Abstand zum vorbekannten, umfangreichen Formenschatz aufweise. Bei der Gestaltung von Kühlergrills für Pkws, die zunehmend zu einem Zierelement geworden seien, gebe es kaum technische oder funktionelle Vorgaben. Der informierte Benutzer beachte einen Kühlergrill als einprägsames Gesicht eines Kfz generell mit besonderer Aufmerksamkeit und sei daher für Detailveränderungen vorhandener Muster stärker „sensibilisiert“. Bei der von oben nach unten zunehmend zur Mittelstrebe hin leicht abfallenden „Pfeilung nach unten“, die an der inneren Begrenzungslinie des unteren Rahmenabschnitts mittig über einen stumpfen Winkel verfüge, handele es sich um ein prägendes Merkmal im Gesamteindruck, das bei den Entgegenhaltungen 1



und 2



nicht vorhanden sei. Während das Streitdesign mit der „Pfeilung nach unten“ einen kantigen, dynamischen und eher kühlen („gestylten“) Gesamteindruck vermittele, machten die Entgegenhaltungen insbesondere durch die Parallelität der inneren Begrenzungslinien des oberen und unteren Rahmenabschnitts ohne jeden Ansatz eines (stumpfen) Winkels einen leicht bogenförmigen, abgerundeten Eindruck.

b) Bejahung der Nichtigkeit



: Obwohl die Abbildungen unterschiedliche

Helme, z. B. Reiter-, Ski- oder Fahrradhelme, zeigten, hatte das BPatG¹⁷⁹ entschieden, dass sich aus der Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses im Sinne des § 1 Nr. 1 DesignG, nämlich die Grundform eines Helms in verschiedenen Ausführungsformen, ermitteln lasse. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hatte der BGH¹⁸⁰ unter Aufgabe seiner bisher vertretenen Schnittmengentheorie¹⁸¹, – soweit, wie hier, unterschiedliche Ausführungsformen mit abweichenden Gestaltungsmerkmalen gezeigt würden –, diesen Beschluss aufgehoben mit der Begründung, dass ein aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale im Wege der Abstraktion gebildeter Schutzgegenstand nicht sichtbar wiedergegeben sei. Dem Gebot der Registerklarheit sei nicht genügt, wenn der Schutzgegenstand nicht unmittelbar und eindeutig erkennbar sei, sondern in mehreren gedanklichen Schritten aus den Registerdarstellungen erschlossen werden müsse. Für die Zusammenfassung unterschiedlicher Ausführungsformen eines Erzeugnisses bestehe die Möglichkeit der Sammelanmeldung (§ 12 Abs. 1 Satz 1 DesignG). Im zurückverwiesenen Verfahren hat das BPatG¹⁸² im Berichtsjahr aufgrund der gemäß § 23 Abs. 5 DesignG i. V. m. § 108 Abs. 2 PatG bindenden Rechtsauffassung des BGH ohne weitere Sachprüfung die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festgestellt, weil ihm auch nach

¹⁷⁸ BPatG, Beschl. v. 11.7.2019 – 30 W (pat) 812/16, für das Erzeugnis „Kühlergrill für Fahrzeuge“.

¹⁷⁹ BPatG, GRUR 2018, 725 – Sporthelm.

¹⁸⁰ GRUR 2019, 832 – Sporthelm.

¹⁸¹ GRUR 2001, 503, 505 – Sitz-Liegemöbel; GRUR 2012, 1139 Rn. 31 – Weinkaraffe.

¹⁸² BPatG, Beschl. v. 10.10.2019 – 30 W (pat) 802/15, für die Erzeugnisse „Augenschutzschirme, Helmschirme, Helmvisier für Kopfbedeckungen, Kopfbedeckungen, Schutzhelme“.

Auslegung kein einheitlicher Schutzgegenstand entnommen werden könne.

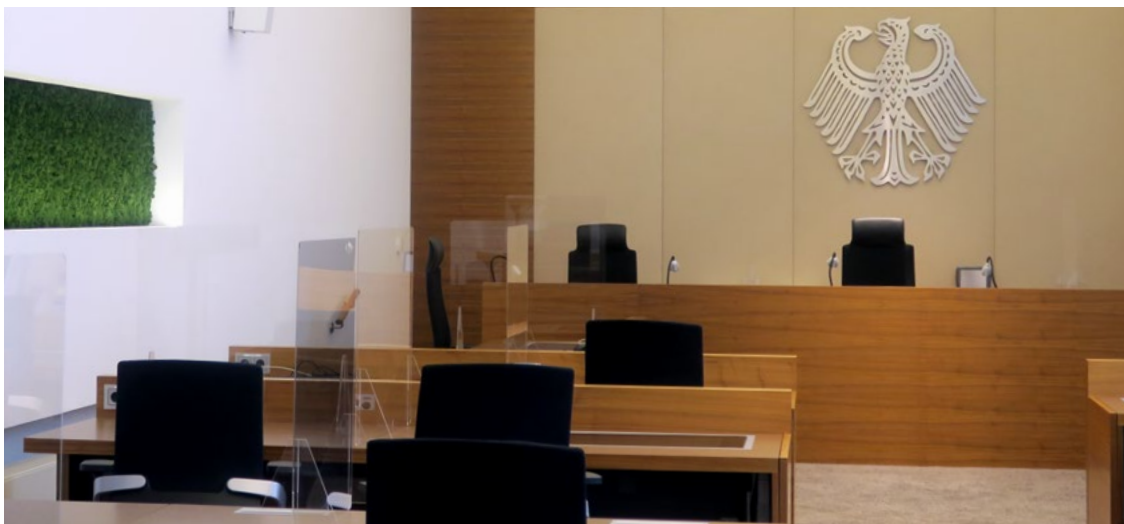


: Das BPatG¹⁸³ hatte im Hinblick auf die Beschreibung „Brille und Brillenband sind in verschiedenen Farbzusammenstellungen aufeinander abgestimmt“ angenommen, dass es sich lediglich um eine farbliche Ausgestaltungsvariante eines einheitlichen Erzeugnisses handele, nämlich die Grundform einer Skibrille in verschiedenen Ausführungsformen in einer den Grauwerten entsprechenden abgestuften Tönung. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hatte der BGH¹⁸⁴ diesen Beschluss aufgehoben. Auch wenn der aus Schwarz-Weiß-Fotografien ersichtliche Hell-Dunkel-Kontrast unabhängig von einer konkreten Farbgebung zum Schutzgegenstand gemacht werden

könne, fehle es an einem einheitlichen Schutzgegenstand, wenn der Anmeldung – wie hier – Fotografien beigelegt seien, in denen Farbkontraste einmal in einer Hell-Dunkel-Kombination und das andere Mal umgekehrt in einer Dunkel-Hell-Kombination dargestellt würden. Unterschiedliche Farbkontrastierungen könnten nicht durch ein einziges Design geschützt werden. Im zurückverwiesenen Verfahren hat das BPatG¹⁸⁵ im Berichtsjahr aufgrund der bindenden Rechtsauffassung des BGH ohne weitere Sachprüfung die Nichtigkeit des angegriffenen Designs festgestellt.

Damit endet die vorliegende Darstellung der Rechtsprechung des BPatG zum Marken- und Designrecht im Jahre 2019. Wegen weiterer Beispiele wird auf die Veröffentlichung im Maiheft der GRUR 2020 verwiesen.

Regina Kortge, Dr. Ariane Mittenberger-Huber¹⁸⁶



¹⁸³ BPatG, GRUR 2018, 730 – Sportbrille.

¹⁸⁴ GRUR 2019, 835 – Sportbrille.

¹⁸⁵ 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“.

¹⁸⁶ Vorsitzende Richterinnen am Bundespatentgericht.



Geschäfts- bericht 2019

A. Geschäftsentwicklung

I. Übersicht

Im Jahr 2019 sind beim Bundespatentgericht insgesamt 1.548 neue Verfahren eingegangen; die Zahl der Neueingänge belief sich im Vorjahr auf 1.778. Die Eingänge verteilten sich auf 1.278 Hauptverfahren (2018: 1.391) und 270 Nebenverfahren, wie z.B. Erinnerungen gegen Kostenentscheidungen und Akteneinsichtsgesuche (2018: 387). Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1.838 Verfahren erledigt (2018: 1.946).

Im Bereich der Marken-Beschwerdesenate und des Marken- und Design-Beschwerdesenats stieg die durchschnittliche Bearbeitungszeit in den Hauptverfahren von 21,1 Monaten (2018) auf 22,1 Monate. Bei den fünf Markenbeschwerdesenaten (25.–29. Senat) und dem Marken- und Designbeschwerdesenat (30. Senat) gingen im Berichtsjahr insgesamt 666 Beschwerden ein (2018: 723). Nach abschließender Erledigung von 803 Beschwerdeverfahren waren zum Jahresende 2019 noch 1.048 Verfahren anhängig (2018: 1.185).

Die Technischen Beschwerdesenate konnten den erfreulichen Trend zur Verkürzung der Verfahrensdauer auch im Jahr 2019 fortsetzen.

Die durchschnittliche Dauer der Hauptverfahren verringerte sich hier von bislang 30,3 Monaten auf nunmehr 28,5 Monate. Die Zahl der Eingänge bei den 10 Technischen Beschwerdesenaten belief sich auf 350 Hauptverfahren (2018: 371). Am Jahresende waren noch 736 Verfahren anhängig (2018: 846), davon 3 Einsprüche nach § 61 Abs. 2 PatG (2018: 2).

In den sieben Nichtigkeitssenaten sind die Bearbeitungszeiten mit 27,8 Monaten im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2018: 26,9). 241 Verfahren fanden ihre Erledigung, 380 Nichtigkeitsverfahren waren am Ende des Berichtsjahres noch anhängig.

Im Juristischen Beschwerdesenat (7. Senat) wurden bei 23 eingegangenen Beschwerden 19 Verfahren erledigt, so dass am Ende des Berichtsjahres noch 15 Verfahren anhängig waren.

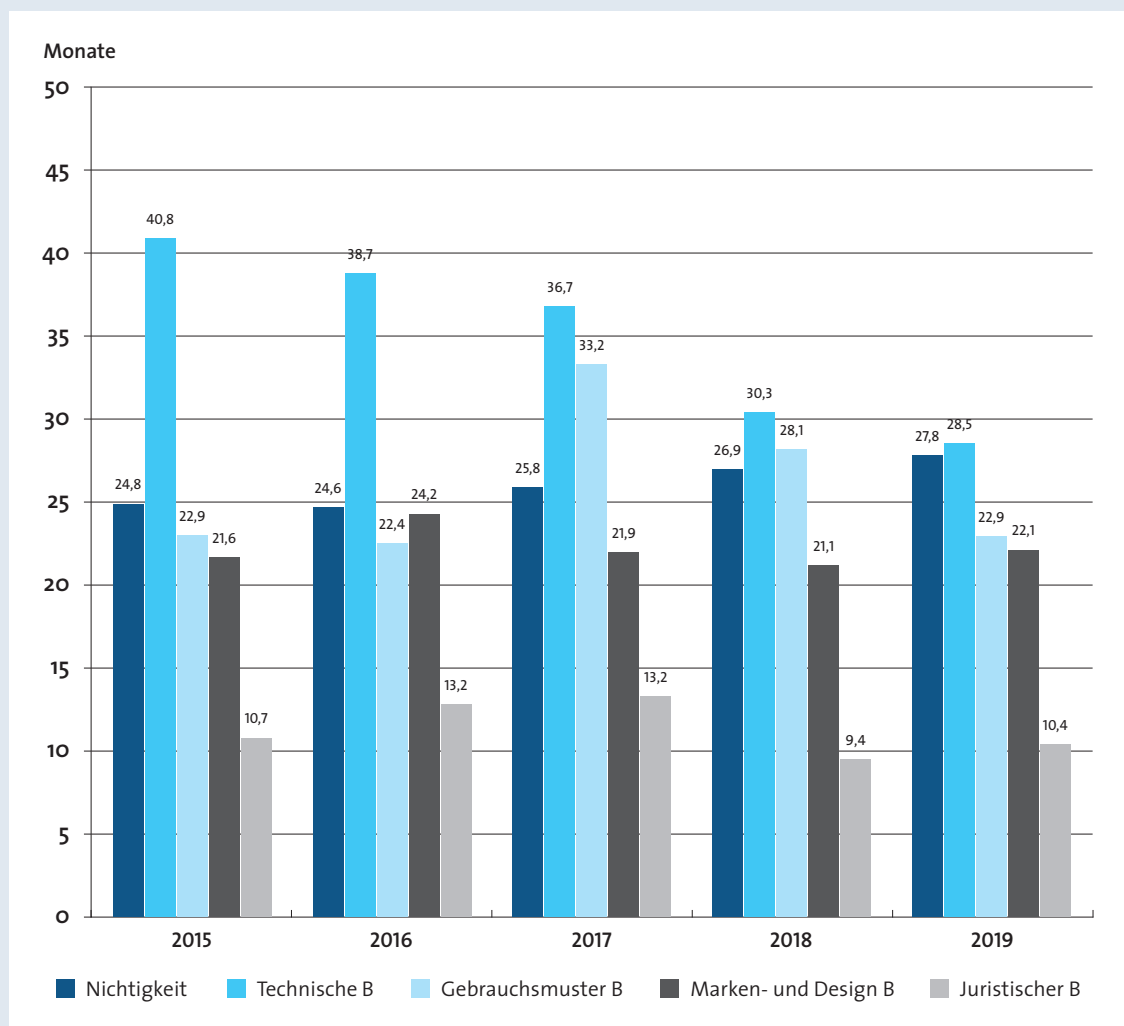
Im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) belief sich die Zahl der Neueingänge im Berichtsjahr auf 33 Hauptverfahren. Nach 48 Erledigungen waren hier zum Jahresende noch 73 Verfahren anhängig.

II. Statistiken

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM JAHR 2019 IM BEREICH DER HAUPTVERFAHREN

	Bestand: 1.1.2019	Neueingänge	Erledigungen	Bestand: 31.12.2019
Nichtigkeitssenate	416	205	241	380
Juristischer Beschwerdesenat	11	23	19	15
Technische Beschwerdesenate insg.	846	350	460	736
davon				
Beschwerdeverfahren	844	348	459	733
Einspruchsverfahren	2	2	1	3
Marken-Beschwerdesenate; Marken- und Design-Beschwerdesenat	1.185	666	803	1.048
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	88	33	48	73
Beschwerdesenat für Sortenschutz	0	1	0	1
gesamt	2.546	1.278	1.571	2.253

VERFAHRENSDAUER BEI DEN SENATEN 2015 BIS 2019 IN MONATEN



	2015	2016	2017	2018	2019
Nichtigkeitssenate	24,8	24,6	25,8	26,9	27,8
Technische Beschwerdesenate	40,8	38,7	36,7	30,3	28,5
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate	22,9	22,4	33,2	28,1	22,9
Marken-/Marken und Design-Beschwerdesenate(e)	21,6	24,2	21,9	21,1	22,1
Juristischer-Beschwerdesenat	10,7	12,7	13,2	9,4	10,4

GESAMTSTATISTIK ÜBER DIE TÄTIGKEIT DES BUNDESPATENTGERICHTS 2015 BIS 2019

NICHTIGKEITS-, BESCHWERDE- UND EINSPRUCHSVERFAHREN (HAUPTVERFAHREN)								
	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- senat	Juristischer Beschwerdesenat		Marken- Beschwerde- senate, Marken- u. Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- Senat	Beschwerde- senat für Sorten- schutz	Verfahren Insgesamt (Spalten 1–7)
			Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren				
	1	2	3	4	5	6	7	8
2015								
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
2016								
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
2017								
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
2018								
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
2019								
eingegan- gen	205	23	348	2	666	33	1	1.278
erledigt	241	19	459	1	803	48	0	1.571
noch anhängig	380	15	733	3	1.048	73	1	2.253

NICHTIGKEITS-, BESCHWERDE- UND EINSPRUCHSVERFAHREN VERFAHREN AUSSERHALB EINES HAUPTVERFAHRENS (ZA (PAT) VERFAHREN)								
	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- senat	Juristischer Beschwerdesenat		Marken- Beschwerde- senate, Marken- u. Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- Senat	Beschwerde- senat für Sorten- schutz	Verfahren Insgesamt (Spalten 1–7)
			Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren				
	1	2	3	4	5	6	7	8
2015								
eingegan- gen	277	3	33	0	17	7	–	337
erledigt	276	3	34	1	18	8	–	340
noch anhängig	61	0	0	0	0	0	–	61
2016								
eingegan- gen	280	2	39	0	13	30	–	364
erledigt	302	2	37	0	11	29	–	381
noch anhängig	39	0	2	0	2	1	–	44
2017								
eingegan- gen	285	2	42	4	26	29	–	388
erledigt	251	2	41	3	24	29	–	350
noch anhängig	73	0	3	1	4	1	–	82
2018								
eingegan- gen	263	2	25	1	33	63	–	387
erledigt	292	2	27	2	32	62	–	417
noch anhängig	44	0	1	0	5	2	–	52
2019								
eingegan- gen	172	3	17	1	41	36	–	270
erledigt	171	2	17	1	41	35	–	267
noch anhängig	45	1	1	0	5	3	–	55

III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

BERUFUNGEN IN PATENTNICHTIGKEITSVERFAHREN

Im Jahr 2019 wurde gegen 64 der 98 Urteile des Bundespatentgerichts in Patentnichtigkeitsverfahren Berufung eingelegt (2018: in 78 von 110 Fällen). Das entspricht einer Quote von 65 %.

Der Bundesgerichtshof hat 31 der bei ihm anhängigen Berufungsverfahren mit einem Urteil abgeschlossen. In 14 Fällen wurden die erstinstanzlichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts bestätigt, in 17 Verfahren kam es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Weitere 16 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise.

RECHTSBESCHWERDEVERFAHREN ZUM BUNDESGERICHTSHOF IM JAHR 2019

Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2019 in 10 Fällen die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, die sich wie folgt verteilen: 2 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate 6 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate bzw. des Marken- und Design-Beschwerdesenats, 1 Verfahren des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats sowie 1 Verfahren des Juristischen Beschwerdesenats.

In 7 Verfahren (1 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate, 6 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate

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

Zulassungsfreie Rechtsbeschwerden wurde in 22 Verfahren eingelegt; davon in 7 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate, 10 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate bzw. des Marken- und Design-Beschwerdesenats, 1 Verfahren des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats und 4 Verfahren des Juristischen Beschwerdesenats.

RECHTSMITTELENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESGERICHTSHOFS ÜBER ZUGELASSENE UND ZULASSUNGSFREIE RECHTSBESCHWERDEN IM JAHR 2019

Der Bundesgerichtshof entschied im Berichtsjahr über insgesamt 6 zugelassene Rechtsbeschwerden des Bundespatentgerichts, denen in 4 Fällen stattgegeben wurde.

In 2 Verfahren erfolgte eine Zurückweisung.

Der Bundesgerichtshof erledigte zudem insgesamt 16 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden. In 7 Verfahren erfolgte die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde, 9 weitere Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise.

B. Personal

I. Richterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2019 umfasste die Richterschaft des Bundespatentgerichts insgesamt 97 Mitglieder i. S. v. § 65 Abs. 2 PatG (2018: 102). Diese setzte sich aus 28 Richterinnen und 69 Richtern zusammen, von denen 53 eine technisch-naturwissenschaftliche und 44 eine juristische Ausbildung hatten.

Von den 97 Richterinnen und Richtern waren ein juristisches Mitglied im Jahr 2019 an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und eine technische Richterin an das Deutsche Patent- und Markenamt abgeordnet; 1 Jurist war dem EUIPO zugewiesen.

II. Nichtrichterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2019 gehörten dem Bundespatentgericht 97 nichtrichterliche Bedienstete an (2018: 94), davon 69 Frauen und 28 Männer.

Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2019 eine junge Frau erfolgreich zur Abschlussprüfung im Berufsbild „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek“ geführt.

Im September 2019 wurde ein neues Ausbildungsverhältnis geschlossen. Die Ausbildung erfolgt auch hier zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek. Zudem befinden sich zwei Auszubildende im letzten Ausbildungsjahr zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n in der Fachrichtung Bundesverwaltung.



III. Arbeitsschutz und Gesundheitsfürsorge

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT



In der heutigen Zeit werden unsere Augen immer mehr beansprucht. Mit der Nutzung von Computer, Tablet, Handy und Fernsehen ist unsere Arbeits- und Freizeit überwiegend visuell ausgerichtet. Stundenlange Bildschirmtätigkeit führt oft zu einer nachlassenden Sehkraft und verschiedenen Beschwerden.

Aus diesem Grunde hat der Arbeitskreis Gesundheit das Thema „Gesundes Sehen am Arbeitsplatz“ als Schwerpunktthema für das Jahr 2019 im Betrieblichen Gesundheitsmanagement ausgewählt. Den Auftakt machte im Februar ein Vortrag zum Thema „Gesundes Sehen am Arbeitsplatz“. Im April und Mai folgten zwei Workshops mit insgesamt 38 sehr zufriedenen Teilnehmern/innen.

Im Herbst fand zum Abschluss noch ein Nachhaltigkeitsworkshop statt.

Inhalt dieses Workshops waren Übungen zur Entspannung und Kräftigung der Augen und zur



Schulter-Nacken-Entspannung, Anleitungen für die Integration der Übungen in den Arbeitsalltag sowie Hintergrundwissen zum Thema Auge und richtiges Sehverhalten am Bildschirm.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des AK Gesundheit war die Überarbeitung der Dienstvereinbarung über die Regelung der gleitenden Arbeitszeit beim Bundespatentgericht (DV-GLAZ) nach den Wünschen der Kolleginnen und Kollegen.

Fragen der konkreten Ausgestaltung der Arbeitszeit gehören ebenfalls zu den zentralen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Aus der Wirtschaft bekannte Arbeitszeitmodelle – Vertrauensarbeitszeit, Lebenszeitarbeitskonten, Sabbaticals u. Ä. – werden auch für den öffentlichen Dienst zunehmend diskutiert. Um sich gezielt auch mit solchen Themen beschäftigen zu können, ist daher durch den Arbeitskreis Gesundheit bereits im Jahr 2018 die Arbeitsgruppe „flexible Arbeitszeit“ ins Leben gerufen worden.

Die Arbeitsgruppe „flexible Arbeitszeit“ hat im Jahr 2019 in zahlreichen Arbeitstreffen die DV-GLAZ in wichtigen Punkten inhaltlich überarbeitet, so dass die Kolleginnen und Kollegen im neuen Jahr ihre Arbeitszeit noch flexibler gestalten können, nachdem das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz den Neuerungen kürzlich zugestimmt hat.

Eine weitere wichtige Aufgabe des AK Gesundheit ist die Evaluierung der Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung am Arbeitsplatz aus dem Jahr 2015. Dort wurde als eine weitere Maßnahme die Erarbeitung eines Fortbildungskonzepts für Führungskräfte empfohlen. Dieses sehr wichtige Thema soll im neuen Jahr durch eine neue Arbeitsgruppe erarbeitet werden.

C. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber

Die Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts haben sich auch im Berichtsjahr aktiv an der Ausbildung der PatentanwaltskandidatInnen beteiligt. Dies werden dem Bundespatentgericht im Rahmen ihrer Ausbildung jeweils für sechs Monate zugewiesen. Im Jahr 2019 belief sich die Zahl der PatentanwaltskandidatInnen auf 136.

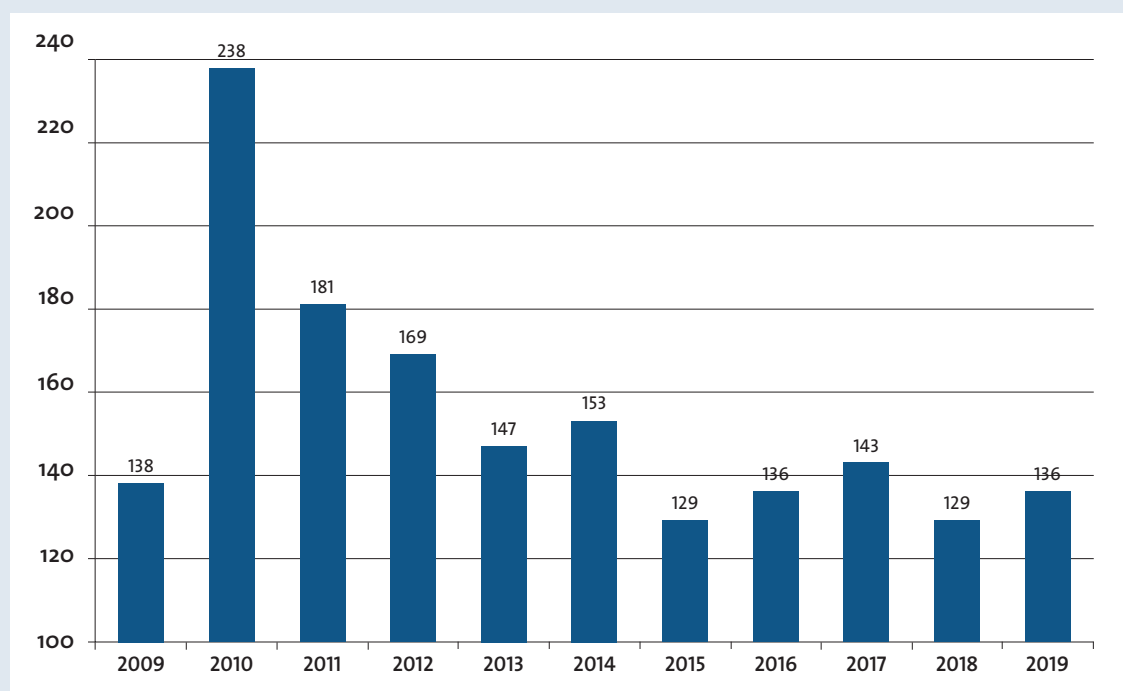
Die theoretische Ausbildung der PatentanwaltskandidatInnen erfolgt zum einen in Lehr- und Informationsveranstaltungen. Hier vermitteln erfahrene Richterinnen und Richter relevante Themenbereiche des gewerblichen Rechtsschutzes und ergänzen dadurch die praktische Ausbildung in den einzelnen Senaten. Die praxisnahe Ausbildung umfasst eine zweimonatige Zuweisung zu einem Marken-Beschwerdesenat und eine viermonatige Zuweisung zu einem Technischen Beschwerdesenat. Parallel dazu wird den KandidatInnen ermöglicht,

an mündlichen Verhandlungen der Nichtigkeits-, des Gebrauchsmusters- und des Juristischen Beschwerdesenats teilzunehmen. Gerade der praktische Teil der Ausbildung wird von den KandidatInnen sehr geschätzt, da sie die einmalige Gelegenheit erhalten, hinter die Kulissen des Gerichts zu blicken, was für die spätere berufliche Tätigkeit als Patentanwältin/ Patentanwalt eine wichtige Erfahrung bietet.

Zum Abschluss der Ausbildung werden die PatentanwaltskandidatInnen schriftlich und mündlich durch die Prüfungskommission geprüft. Von 144 PrüfungsteilnehmerInnen haben im Berichtsjahr 138 KandidatInnen die Prüfung bestanden.

Festzustellen ist, dass der Frauenanteil kontinuierlich wächst und die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie durch die Ergänzungen im § 8 PatAnwAPrV deutlich verbessert wurde.

ANZAHL DER AUSGEBILDETEN PATENTANWALTSBEWERBERINNEN UND -BEWERBER 2009 BIS 2019



D. Informationsdienste

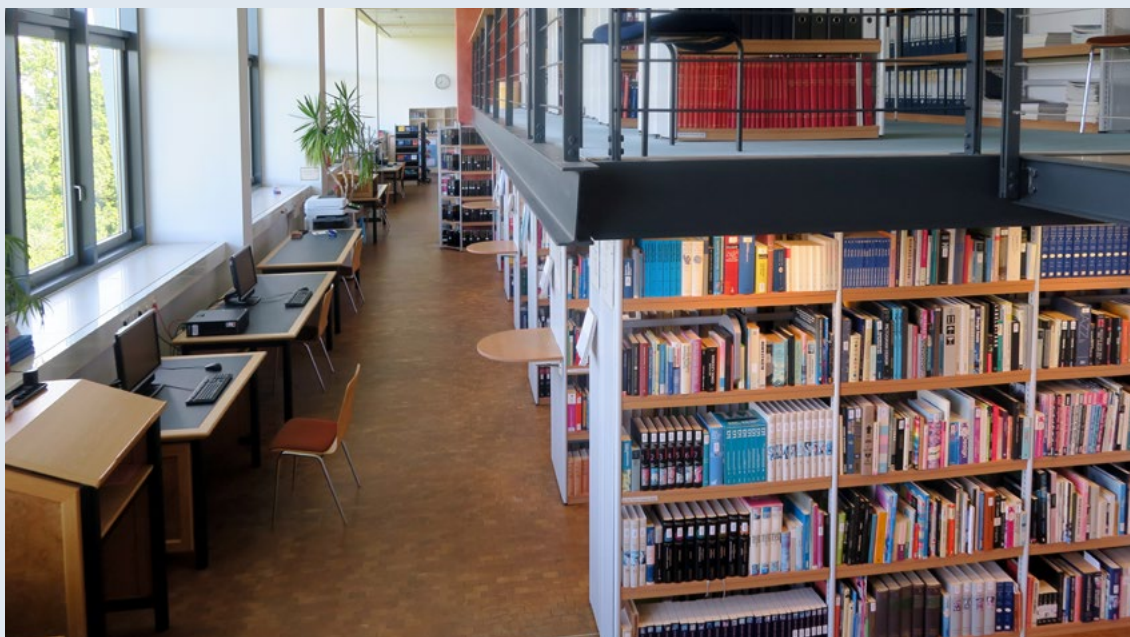
I. Bibliothek

Die Hauptaufgabe der Bibliothek besteht in der Literatur- und Informationsversorgung der Angehörigen des Bundespatentgerichts. Die Bibliothek stellt den Angehörigen des Bundespatentgerichts etwa 25.000 Monographientitel und über 150 Zeitschriften und Loseblattwerke in Papierform und den Zugang zu über 135.000 digitalen Medien (eBooks, eJournals) zur Verfügung.

Der Bestandsschwerpunkt liegt bei Literatur zum Gewerblichen Rechtsschutz, Technik und Naturwissenschaften und weiterer Literatur, die zur Bearbeitung der Aufgaben des Bundespatentgerichts notwendig ist. Zur Onlineliteraturversorgung wurden Lizenzen abgeschlossen, z. B. für juris, Beck online, Wolters Kluwer online (Gewerblicher Rechtsschutz) und Springer professional (Module Wirtschaft und Technik). Die lizenzierten elektronischen Inhalte

sind meist über persönliche Konten zugänglich und damit auch von den Heimarbeitsplätzen oder mobil nutzbar. Die Papierbestände sind im Lesesaal einsehbar bzw. können in eine Handbibliothek ausgeliehen werden.

Die Bibliothek arbeitet eng mit der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts zusammen. So ist der Lesesaal Marke des DPMA in den Lesesaal des Gerichts integriert und die Bibliothek des Gerichts damit auch für die Betreuung der BenutzerInnen aus der Hauptabteilung 3 des DPMA zuständig, soweit sie im Dienstgebäude Cincinnatistraße untergebracht sind. Dadurch stehen im Rahmen der Zeitschriftenauslage des DPMA den Gerichtsangehörigen regelmäßig die neu eingegangenen Zeitschriftenhefte aus der DPMA-Bibliothek zur Einsicht zur Verfügung.



II. Dokumentation

Die Dokumentationsstelle des Bundespatentgerichts erhielt aus dem Deutschen Patent und Markenamt für den Bereich der Markenbeschwerdesenate im Berichtszeitraum 707 Akten in elektronischer Form. Die übermittelten Entscheidungen, ebenso wie 386 Erledigungen der Markenbeschwerdesenate, wurden für die hauseigene MarkenDokumentation ausgewertet, die mit den Teildatenbanken „einseitige Verfahren“, „mehrseitige Verfahren“ und „Warenähnlichkeit“ eine wichtige Referenzquelle für die Rechtsprechung im Markenbereich bilden (Inhalt: alle Entscheidungen des Juristischen Beschwerdesenates ab 1995 und die Entscheidungen der Markenbeschwerdesenate seit 1961). Zusätzlich wurden 463 sonstige Erledigungen (Rücknahmen, Formalbeschlüsse etc.) bearbeitet und in den Datenbanken der Markenentscheidungen nachgeführt.

Die verfahrensabschließenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts werden in der Entscheidungssammlung auf der Homepage des Gerichts veröffentlicht. Dort stehen alle Entscheidungen der Markensenate, der Patentnichtigkeitsenate, der technischen Beschwerdesenate, des Gebrauchsmustersenates und des Juristischen Beschwerdesenates ab dem Entscheidungsjahr 2000 zur Verfügung. Die Entscheidungssammlung des Bundespatentgerichts kann für nicht kommerzielle Zwecke kostenfrei genutzt werden.

Zum vollständigen Nachweis der Entscheidungen in der juris-Datenbank werden die Entscheidungen im Volltext an juris abgegeben. Im Jahr 2019 hat die Dokumentationsstelle 861 Entscheidungen der Senate und anderer Gerichte und Institutionen (z. B. Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO), Gericht der Europäischen Union (EuG),

Europäischer Gerichtshof (EuGH)) dokumentarisch aufbereitet und in die jurisDatenbank eingestellt. Außerdem wurden 448 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. Der nicht volldokumentierte Teil der Entscheidungen des Bundespatentgerichts ist 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 angepasste Datenbanken dar, die im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung aufgebaut werden.

E. Digitalisierung in der Justiz

Die Justiz steht vor der Herausforderung, die Strukturen ihrer IT-Landschaft den Anforderungen anzupassen, die sich aus dem technologischen Fortschritt und dem gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahre ergeben. Zudem müssen die technischen Voraussetzungen für die durch den Bundesgesetzgeber vorgegebene Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs geschaffen und weiter ausgebaut werden.

Die Ziele des Bundes sind, den Service der Verwaltung zu verbessern, Innovationen zu fördern, administrative Handlungsfähigkeit zu bewahren sowie die Effizienz in der Verwaltung zu steigern. Diese Ziele, welche durch das E-Government-Gesetz, das E-Justice-Gesetz und das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz auch jeweils mit einem konkreten Zeitplan hinterlegt sind, sollen durch einen effektiven IT-Einsatz erreicht werden. Mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der damit einhergehenden Führung von elektronischen Gerichts- und Verwaltungsakten sowie dem Vorhaben, Gerichtsentscheidungen des BPatG barrierefrei im Internet zur Verfügung zu stellen, beteiligt sich das BPatG unmittelbar an dem Maßnahmenkatalog „E-Justice“ des BMJV.

Um diesen vielschichtigen Aufgaben gerecht zu werden und um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Zukunft an ihren Arbeitsplätzen – und möglichst auch mobil und zu Hause – eine stabile und benutzerfreundliche IT-Unterstützung bereitstellen zu können, arbeiten wir an unseren Anwendungen und unserer Infrastruktur.

Zum einen verlangen hierbei die „großen Anwendungen“ viel Planungs- und Realisierungsaufwand. In 2019 war dies in besonderem Maße das beim BPatG eingesetzte Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem VIS Justiz Bund mit seinen Schnittstellen zum Fachsystem GO§A, zur elektronischen Poststelle und dem elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach EGVP, zur

Scanstelle, zum Instanzenzug (DPMA-BPatG-BGH) und zum Digitalen Zwischenarchiv des Bundes.

Aber auch die hausintern standardisierte Anwender-Software, wie die Microsoft Office Suite mit dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word, verlangen die volle Aufmerksamkeit des IT-Referats. So war in 2019 der Umstieg auf das Betriebssystem Windows 10 zu bewältigen. Ein Vorgang, der sehr „geräuschlos“ gelang, aber eine komplexe Planung und Durchführung „unter rollendem Rad“ erforderte.

Hinter allen Programmen, die unsere Nutzer unterstützen, steht für (fast) alle im BPatG unsichtbare, komplexe Infrastruktur. Diese IT-Architektur des BPatG ist nach dem Client-Server-Prinzip unter Nutzung eines leitungsgebundenen Netzwerkes aufgebaut. Die Benutzer können hierbei mit Hilfe von Arbeitsplatz-Computern (Clients) über das lokale Netzwerk (LAN) auf die benötigten Daten und Anwendungen zugreifen, die auf verschiedenen Systemen (Servern) verteilt gespeichert sind. Die Pflege dieser Infrastruktur (Server wie Netzwerkkomponenten) konnte in 2019 durch erhebliche Eigenleistungen sicher unterhalten, leistungsmäßig optimiert und zukunftsfähig ausgebaut werden.

Die erforderlichen externen Verbindungen erfolgen über die Netze des Bundes (NdB). Das BPatG ist seit Ende 2010 durch eine 10 Mbit/s-Leitung mit dem Informationsverbund der Bundesverwaltung vernetzt. Die Erhöhung der Bandbreite auf eine 100 Mbit/s-Leitung ist seit längerem beantragt und für Ende Januar 2020 avisiert.

Die zukünftige IT-Entwicklung wird weiterhin auf diese IT-Architektur mit dem Ziel aufbauen, die interne und externe Kommunikationsinfrastruktur und den Zugriff auf elektronische Informationen so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten und weiter zu optimieren.

F. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

An dieser Stelle des Jahresberichts geben wir Ihnen immer gern einen Überblick über unsere Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Jahr zwingt uns die aktuelle Lage nun, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege der Kontaktpflege zu beschreiten. Empfänge von Besuchergruppen und Führungen durch unsere elektronischen Gerichtssäle sind bis auf Weiteres in der bewährten Weise nicht möglich, Sicherheitsvorkehrungen und Abstandsregelungen werden uns noch lange begleiten. Umso wichtiger ist es uns, Ihnen anhand unseres Rückblicks ein bisschen Normalität zu vermitteln und einen kleinen Eindruck unserer Aktivitäten im Jahr 2019 zu geben.

Auch das vergangene Jahr war geprägt von zahlreichen Besuchergruppen, insbesondere aus dem asiatischen Raum. So zeigten u. a. Gäste aus China, aber auch Delegationen aus Japan und Indonesien reges Interesse an unserer Arbeit. Sie seien hier stellvertretend für zahlreiche in- und ausländische Besuchergruppen genannt, mit denen wir im Jahr 2019 in regem fachlichen Austausch standen; dies oft im Rahmen enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Europäischen Patentamt und der Deutschen Stiftung für gesellschaftliche Zusammenarbeit (IRZ).

NEUJAHRSEMPFANG



Auch im Berichtsjahr lud Frau Präsidentin zum traditionellen Neujahrsempfang am 17. Januar 2019 in das Bundespatentgericht ein. Ihrer Einladung folgten rund 170 Gäste, darunter hochrangige Vertreter der bayerischen Justiz, des DPMA und des EPA. Auch die Verbände des gewerblichen



Rechtsschutzes sowie verschiedener Generalkonsulate waren wieder zahlreich vertreten. Pensionierte Gerichtsangehörige nutzten ebenfalls die Gelegenheit für ein Wiedersehen mit ehemaligen Kollegen. Die Begrüßungsrede der Präsidentin widmete sich in diesem Jahr dem Thema „Digitalisierung“.

FEDERAL CIRCUIT BAR ASSOCIATION

Wie bereits in den Vorjahren besuchte am 6. März 2019 eine Delegation der Federal Circuit Bar Association das Bundespatentgericht. Die Mitglieder der Delegation, bestehend aus 28 IP-Spezialisten von Unternehmen und Kanzleien aus den Vereinigten Staaten, Europa und Asien, wurden vom Pressesprecher begrüßt und im großen elektronischen Gerichtssaal (Kapelle) über den Aufbau und die Arbeitsweise des Bundespatentgerichts informiert. Dabei ergab sich die Gelegenheit, fachspezifische Fragen eingehend zu erörtern. Insbesondere die unterschiedlichen Patentsysteme waren Gegenstand des Austausches.



BESUCH DES GENERALBUNDESANWALTS

Herrn Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank konnten wir am 28. Februar 2019 in unserem Hause begrüßen.

Frau Präsidentin Schmidt und Herr Vizepräsident Dr. Strößner begrüßten den Gast aus Karlsruhe. Kernthema des Gesprächs war die Einführung der elektronischen Akte und deren Handhabung im Gericht bzw. beim Generalbundesanwalt. Anschließend besichtigte Herr Generalbundesanwalt gemeinsam mit der Gerichtsleitung den großen elektronischen Gerichtssaal und ließ sich dessen Funktionsweise erläutern.



BESUCH DES BUNDESTAGSABGEORDNETEN MARKUS UHL



Am 17. April 2019 besuchte der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl in seiner Funktion als stellvertretendes Mitglied des Haushaltsausschusses gemeinsam mit dem Unterabteilungsleiter Z B, MDgt Jürgen Kunze, das BPatG zu einem Informationsgespräch.

Nach Vorstellung des breiten Aufgabenspektrums des Gerichts durch Frau Präsidentin Schmidt erläuterte Herr Vizepräsident Dr. Strößner die

Arbeitsweise mit elektronischen Akten in den Senaten und der Verwaltung. Bei der Besichtigung des großen Sitzungssaales konnte Herr Uhl praxisnahe Eindrücke zur Handhabung der elektronischen Akte in mündlichen Verhandlungen gewinnen und zeigte sich sehr beeindruckt. Schwerpunkt der anschließenden Gesprächsrunde war die Haushaltsanmeldung des Gerichts.

CHINA

Am 27. Mai 2019 fand ein Fachaustausch zwischen Richterinnen und Richtern des höchsten chinesischen IP-Gerichts, des neuen Intellectual Property Court beim Supreme People's Court of China sowie weiterer IP-Gerichte der VR China und Kolleginnen und Kollegen des Bundespatentgerichts statt. Der Besuch der chinesischen Delegation wurde von IP KEY China im Auftrag der EU-Kommission organisiert.

Die Delegation wurde von Frau Präsidentin begrüßt. Nach einer kurzen Einführung in die deutschen IP-Grundsätze entspann sich eine interessante und für beide Seiten erkenntnisreiche Diskussion zu Themen des Patentstreitverfahrens, u. a. über Zuständigkeitsfragen, Verfahrensabläufe und Gebührenfragen.



Nach einer Präsentation der Gäste über die neuesten strukturellen Entwicklungen des chinesischen IP-Gerichtswesen erläuterte Herr RiBPatG Bieringer den Gästen in der Kapelle die elektronische Akte anhand von Praxisbeispielen.

CHINA



Am 4. Juni 2019 besuchte Frau Wang vom China National Intellectual Property Administration (CNIPA) das Bundespatentgericht im Rahmen einer im Auftrag des Auswärtigen Amtes vom

Goethe-Institute organisierten Informationsreise. Frau Wang ist Ansprechpartnerin der Hauptabteilung für Internationale Zusammenarbeit des CNIPA, zuständig für die Zusammenarbeit mit Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern.

Frau Präsidentin Schmidt begrüßte Frau Wang zunächst herzlich. Nach einem regen Gedankenaustausch über die deutsch-chinesischen Informations- und Besuchsmöglichkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, ließ sich Frau Wang im Anschluss noch kurz einen elektronischen Sitzungssaal zeigen.

CHINA



Im Zuge des Deutsch-Chinesischen Programms Rechtskooperation der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und der Nationalen Richterakademie der Volksrepublik China besuchten uns am 24. Juni 2019 fünf Dozenten der Nationalen Richterakademie in Peking sowie ein im Bereich des IP-Rechts tätiger Kollege. Die chinesischen Gäste waren im Rahmen einer Fachinformationsreise zum Thema „Der rechtliche Schutz des geistigen Eigentums“ in Deutschland und der Schweiz.

Die Delegation wurde zunächst durch Frau Präsidentin Schmidt begrüßt. Im Anschluss informierten Frau RiBPatG Dr. Schnurr und Herr RiBPatG Dr. Wollny ausführlich über Aufgaben und Arbeitsweise des Bundespatentgerichts sowie die Nutzung von Informationstechnik in gerichtlichen Verfahren.

Die Mitglieder der Delegation, die zwar in China mit den einschlägigen Rechtsgebieten befasst sind, aber bislang nicht über Kenntnisse des deutschen Rechts verfügten, zeigten sich an den Vorträgen sehr interessiert, was sich auch an dem nachfolgenden, regen Gedankenaustausch zeigte.

BESUCH EINER INDONESIAISCHEN DELEGATION

Am 28. Juni 2019 besuchte eine indonesische Delegation, bestehend aus dem Rektor sowie Dekanen und Dozenten der Universitas Islam Riau, das Bundespatentgericht. Die Universität unterhält eine Partnerschaft mit der Universität der Bundeswehr München und ist an einer engen Zusammenarbeit mit Institutionen des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland interessiert. Nach Vorstellung der Aufgaben und der Organisation des Bundespatentgerichts durch Herrn VRiBPatG Prof. Dr. Kortbein

erläuterte Herr RiBPatG Bieringer in der Kapelle die Funktionsweise eines elektronischen Gerichtssaals. Die Delegation stellte hierzu viele Fragen, da auch in Indonesien an der IT-Unterstützung der Gerichtsverfahren gearbeitet wird. Anschließend bestand die Gelegenheit zum Austausch zu den Gerichtsverfahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland und Indonesien, die beiderseits rege genutzt wurde.

DREHARBEITEN BEIM BUNDESPATENTGERICHT

Nachdem unser Haus bereits im Jahr 2016 als Schauplatz für Dreharbeiten eines Kinofilms dienen durfte, boten wir im Berichtsjahr die Kulisse für eine Fernsehproduktion. Die Dreharbeiten für den Spielfilm „Meister des Todes 2“, der zwischenzeitlich im Rahmen eines Themenabends in der ARD ausgestrahlt wurde, fanden im August 2019 in der Kapelle sowie in Außenbereichen des Gerichts statt.



CHINA

Auch im Juli 2019 nahm das Interesse chinesischer Delegationen an der Arbeit unseres Gerichts nicht ab. So konnten wir am 3. Juli 2019 erneut hochrangige Vertreter aus IP-Abteilungen diverser chinesischer Unternehmen am BPatG willkommen heißen. Im Fokus des Besuches standen dabei die Abläufe in den Nichtigkeitsverfahren, die den Gästen von u.a. von Frau Präsidentin Schmidt erläutert wurden.



CHINA

Am 9. September 2019 begrüßten wir eine weitere hochrangige chinesische Delegation unter Leitung des Deputy Directors des Standing Committee of Legislative Affairs of the NPC zu einem Fachaus-tausch. Im Rahmen der IP Key China – Patent Trials Mission to the EU standen neben Aufenthalten in Brüssel und Kopenhagen auch Besuche beim BPatG, dem DPMA und den Europäischen Patentamt auf dem Programm.

Frau Präsidentin begrüßte die Gäste und erläuterte – gemeinsam mit der Pressesprecherin Frau RinBPatG Dr. Schnurr – umfassend die Aufgaben und Besonderheiten unseres Hauses. Von besonderem Interesse waren dabei die Patentnichtigkeitsverfahren, zu denen die Gäste einen umfangreichen Fragenkatalog vorbereitet hatten und zu denen sich eine rege Diskussion entspann.

ANTRITTSBESUCH DER STAATSSSEKRETÄRIN DR. MARGARETA SUDHOF BEIM BPatG

Am 6. September 2019 besuchte die im Juli 2019 ernannte Staatssekretärin im BMJV, Frau Dr. Margareta Sudhof, erstmals das BPatG. Begleitet wurde sie von Frau Ministerialdirektorin Eva, Schmierer, Leiterin der Abteilung Z.

Frau Präsidentin Schmidt und Herr Vizepräsident Dr. Strößner begrüßten Frau Dr. Sudhof und informierten sie über Aufgaben, Strukturen und aktuelle Probleme des Gerichts. Bei der Besichtigung der „Kapelle“ zeigte sich Frau Staatssekretärin vom Design und den technischen Möglichkeiten des Saales beeindruckt. Im Anschluss an das Gespräch mit der Gerichtsleitung nutzten Vertreterinnen und Vertreter des Personal- und Richterrates sowie



die Gleichstellungsbeauftragte des BPatG die Gelegenheit zu einem kurzen Kennenlernen mit Frau Dr. Sudhof.

WEISSRUSSLAND

Im Rahmen einer durch die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) organisierten Studienreise zu den Themen Marken- und Patentrecht, Urheberrecht und Gebrauchsmuster besuchten uns am 29. Oktober 2019 Vertreterinnen und Vertreter des Nationalen Zentrums

für Geistiges Eigentum der Republik Belarus. Nach einem allgemeinen Vortrag zum Gericht und den Abläufen eines Patentnichtigkeitsverfahrens und vielen engagierten Beiträgen endete der Besuch im großen Sitzungssaal mit einem Einblick in die Nutzung der Informationstechnik im Bundespatentgerichts.

BESUCH DES VIZEPRÄSIDENTEN DES DEUTSCHEN PATENT- UND MARKENAMTS

Am 4. November 2019 stattete der neue Vizepräsident des Deutschen Patent- und Markenamtes, Herr Ulrich Deffaa, dem BPatG einen Besuch ab und unterstrich damit die traditionell gute und enge Zusammenarbeit. Im Rahmen eines ausführlichen und angeregten Gesprächs mit der Gerichtsleitung wurde eine Reihe aktueller Fragen diskutiert, die beide Häuser gleichermaßen betreffen und bei denen Interesse an einem gemeinsamen Vorgehen besteht. Dazu gehörte neben den derzeit vordringlichen Fragen des Personalaustausches im Rahmen des Austauschkonzepts auch die Frage, wie angesichts der geplanten Unterbringung des DPMA in möglichst einem Gebäude (eine abschließende Entscheidung über eine in Betracht kommende Immobilie liegt noch nicht vor) und des möglichen Zeitplans (sehr, sehr langfristig!) sichergestellt wird, dass BPatG am gegenwärtigen Standort verbleibt und seinen



eigenen Mietvertrag mit der BlmA abschließt. Beim abschließenden Besuch des elektronischen Sitzungssaales in der „Kapelle“ zeigte sich auch Vizepräsident Deffaa – wie bislang noch jeder Besucher – vom Saal und seinen Funktionalitäten sehr beeindruckt.

RUSSISCHE FÖDERATION

Im Rahmen einer von der Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) organisierten Studienreise zum Thema „Sachverständigenwesen in Deutschland“ begrüßten wir eine russische Besuchergruppe zum Thema „Sachverständigenwesen in Deutschland“

am 7. November 2019 in unserem Hause. Frau Dr. Schnurr stellte den sehr interessierten Besuchern zunächst in einem Vortrag die besondere Stellung des technischen Richters beim Bundespatentgericht vor und stand im Anschluss für zahlreiche Fragen zur Verfügung.

GENERALDIREKTOR DER TAIPEH VERTRETUNG

Darüber hinaus konnte Frau Präsidentin Schmidt am 11. November 2019 den Generaldirektor der Taipeh Vertretung, Büro München, Herrn HSU Tsong-Ming in Begleitung des Direktors der Wirtschaftsabteilung der Taipeh-Vertretung Berlin Herrn HO Yuan-Guei begrüßen. Im Rahmen des Gesprächs, an dem auch Frau CHIANG Yi-Ping, Director of Political Division, München und Herr YANG Cheng-Hsun, Third Economic Secretary of Economic Division, Berlin, teilnahmen, bekundeten die Besucher ihr besonderes Interesse an einer vertieften Zusammenarbeit mit dem Bundespatentgericht. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Kontakte mit Vertretern



Taiwans. Die Frage, wie sich eine Zusammenarbeit mit der Taipeh-Vertretung künftig ausgestalten lässt, wird derzeit mit dem BMJV abgestimmt.

KOREA/JAPAN

Auch in diesem Jahr konnten wir Patentprüfer aus Korea und Japan, die im Rahmen eines Prüferaus-tauschs mit dem DPMA in München zu Gast waren, im Bundespatentgericht begrüßen.

Nach dem Besuch einer mündlichen Verhandlung des 3. Nichtigkeitssenats erläuterte Frau Dr. Schnurr in einem allgemeinen englischen Vortrag die Arbeitsweise und Organisation des Bundespatentgerichts und stand den Prüferinnen und Prüfern für Fragen zur Verfügung.

STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES

Ebenfalls im November 2019 besuchte uns eine Gruppe aktueller und ehemaliger Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte und eines der ältesten politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängigen Begabtenförderungswerke in Deutschland. Rund 3.000 aktuelle und ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten studieren, arbeiten und leben in München und Umgebung und sind über das Netzwerk „Forum Studienstiftung“ miteinander verbunden.

Die Regionalgruppe München organisiert regelmäßig Veranstaltungen und lädt hierzu über das

Netzwerk „Forum Studienstiftung“ ein, darunter auch zu Besuchen bei – meist in München ansässigen – Institutionen.

In diesem Rahmen erhielten 40 Mitglieder der Studienstiftung am Abend des 21. November 2019 einen „Blick hinter die Kulissen“ des BPatG. Nach einer Einführung in die Aufgaben und Struktur des BPatG wurde den Teilnehmern anhand eines konkreten Beispiels der Ablauf einer Nichtigkeitsverhandlung im großen Sitzungssaal demonstriert. Die sehr interessierte Gruppe wurde hierbei von Frau Präsidentin Schmidt, Frau Dr. Schnurr und Herrn Musiol betreut und am späten Abend nach Beantwortung vieler engagierter Fragen verabschiedet.

AUSTAUSCH DER UNIVERSITÄTEN MÜNCHEN UND TOKIO

Im Rahmen eines Austauschs zwischen der TUM und der Keio University Tokio besuchten uns am 18. November 2019 Herr Prof. Dr. jur. Christoph Ann, LL.M. (Duke Univ.) – Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum – und Frau Yuko Kimijima (Keio University). Die Besucher wurden von Frau Präsidentin und Herrn Vizepräsidenten zu einem gemeinsamen Gespräch über aktuelle Themen des

gewerblichen Rechtsschutzes empfangen. Anschließend führte die Gerichtsleitung durch den großen elektronischen Sitzungssaal und erläuterte die Möglichkeiten und Vorteile des Arbeitens mit der elektronischen Akte. Einmal mehr zeigten sich die Besucher der „Kapelle“ sehr beeindruckt von den Funktionalitäten und dem Design des Sitzungssaals.

PRÄSIDENTIN DES SOZIALGERICHTS MÜNCHEN

Das Thema „elektronische Gerichtsakte“ beschäftigt auch die Kolleginnen und Kollegen des Sozialgerichts München. Die Präsidentin des Sozialgerichts, Frau Dr. Mente, und Kolleg*innen der dortigen Richterschaft nahmen dies zum Anlass, das BPatG am 29.11.2019 zu einem Informationsaustausch zu besuchen.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Frau Präsidentin Schmidt, erhielten die Gäste zunächst eine Präsentation zu Erfahrungen und Arbeitsweisen mit elektronischen Akten und im elektronischen Gerichtssaal. Im Anschluss wurde den Kolleginnen und Kollegen von Herrn Musiol und Herrn Bieringer anhand eines Musterverfahrens im Sitzungssaal 11 der praktische Umgang demonstriert. Eine intensive Frage- und Diskussionsrunde rundete den beiderseits gewinnbringenden Gedankenaustausch ab.





FROM THE CASE LAW
OF THE FEDERAL PATENT COURT

Annual
Report
2019



Preface

Dear Reader,

You are holding in your hands the annual report of the Federal Patent Court for the year 2019. In the first part of the annual report, our hard-working colleagues from the judiciary have compiled a selection of important decisions by the Court from the fields of patent, utility model, design and trade mark law for you in the usual manner to thus give you an insight into the decision-making practice of our Court.

In the second part, we will traditionally provide you with an overview of the state of the Court's business affairs. Apart from a summary of facts and figures regarding the cases received and settled, you will find remarks on the development with regard to electronic legal transactions at the Court in this section. For example, the development cooperation with the Federal Court of Justice and various German states has made significant progress in developing the standard industry solution "VIS-Justiz 2.x" for the electronic court and administrative file.

We once again had the opportunity to welcome a number of delegations last year. Visitors from China, Japan and other Asian countries showed a keen interest in our work during their visits. They are representative for a large number of visitor groups from Germany and other countries with whom we enjoyed a lively exchange in 2019 regarding the benefits of and differences between various industrial property right systems.

The current situation in spring 2020, during which this annual report has been created with a look back to the past year 2019, and during which we have temporarily been unable to perform some important duties of our Court, makes us painfully aware of their significance. It demonstrates how important it is to be able to reach decisions quickly in proceedings that were carefully prepared over



a long period of time. And it makes us feel the gaps that appear when we cannot maintain our contacts as usual and, for now, have to do without welcoming valued guests and without a personal professional exchange with the parties to our proceedings.

That is why we are now all the more pleased to be able to give you some insight into our work with this annual report, and we hope that we will soon once again be able to welcome you personally at the Federal Patent Court, whether it is in a hearing or during a visit.

Last but not least, we do not want to miss this opportunity to sincerely thank all the authors of the following articles as well as all members of the Court who are making sure that our Court can still perform its duties, even during these peculiar times.

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

Beate Schmidt

*Beate Schmidt,
Präsidentin*

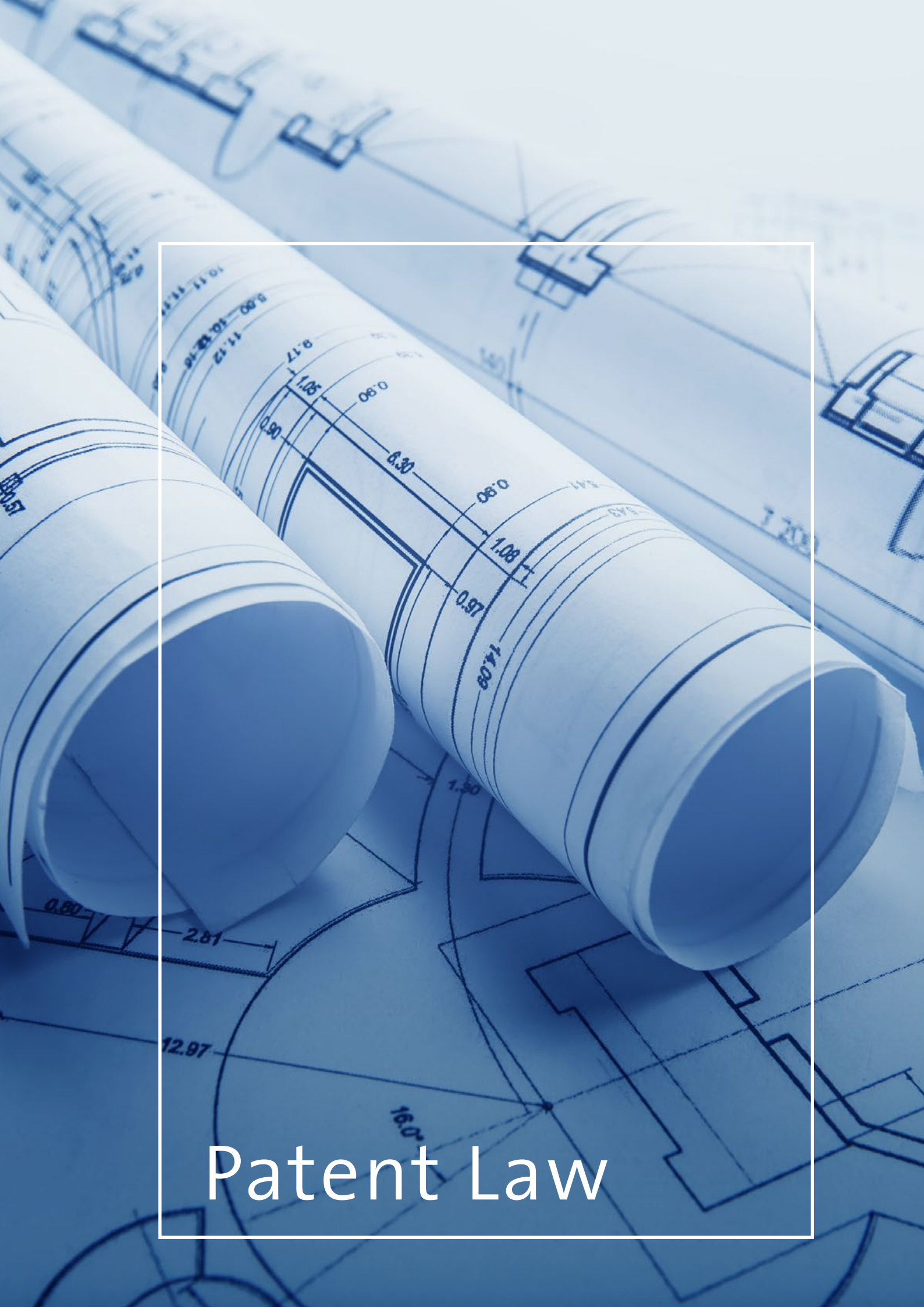
K. Strößner

*Dr. Klaus Strößner,
Vizepräsident*

English Summary

Preface	95	Trade Mark and Design Law	128
Patent Law	98	I. Unconventional Trade Mark Forms	129
I. Patentability	99	1. Abstract colour trade marks	129
1. Exclusions from patentability regarding medical procedures	99	2. Three-dimensional marks	130
2. Prior art and public availability	99	3. Position marks	133
3. Novelty and inventive step	100	II. Word marks, word/figurative marks, figurative marks	134
II. Supplementary protection certificates	104	1. Terms in foreign languages	134
III. Proceedings before the Patent and Trade Mark Office	105	2. Letters and numbers	134
1. Translation	105	3. Word marks	135
2. Change of registration, legal succession	106	4. Slogans	137
3. Reinstatement	107	5. Geographic indications of origin pursuant to Sec. 8 Para. 2 No. 2 Trade Mark Act	139
4. Procedural errors, repayment of appeal fee	107	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	139
5. Miscellaneous	110	7. Designations of establishments or institutions	140
IV. Opposition proceedings	111	8. Names of individuals	141
1. Admissibility of the opposition	111	9. Word/figurative marks	141
2. Interpretation	111	10. Figurative marks	142
3. Examination of grounds for revocation	113	11. Misleading nature (Sec. 8 Para. 2 No. 4 Trade Mark Act)	143
4. Expiry of the patent, legitimate interest	118	12. Violation of accepted principles of morality (Sec. 8 Para. 2 No. 5 Trade Mark Act)	143
5. Insolvency	118	13. Eligibility for protection based on possible options for use as a trade mark	144
6. File inspection	119	14. Acquired distinction (section 8 subsec. 3 Trade Mark Act)	145
V. Appeal proceedings	120	III. Cancellation proceedings due to bad faith	146
1. Admissibility of the appeal	120	1. Bad faith was held to apply:	146
2. Withdrawal of the appeal	120	2. Bad faith was held not to apply:	147
3. Miscellaneous	120		
VI. Nullity proceedings	121		
1. Admissibility of the action	121		
2. Grounds for nullity	122		
3. Cost-related issues	123		
4. Miscellaneous	123		
Utility Model Law	126		
I. Cost-related issues	127		

IV. Opposition proceedings	148	B. Staffing	169
1. Genuine use	148	I. Judicial Staff	169
2. Similarity of goods and services	149	II. Non-judicial staff	169
3. Distinctive character	150	III. Occupational safety and medical	
4. Direct likelihood of confusion	152	welfare services	170
5. Complex likelihood of confusion	154	Occupational health management	170
6. Indirect likelihood of confusion	154	C. Training of patent attorney	
7. Likelihood of confusion by association	156	candidates	171
8. Opposition based on business		Number of patent attorney candidates	
identifiers	156	trained	171
9. Ground of opposition of unfair		D. Information services	172
exploitation or interference with the		I. Library	172
distinctiveness or repute of well-		II. Documentation	173
known trade marks pursuant to Trade		E. Digitalisation in the legal system	174
Mark Act section 9 subsec. 1 no. 3	158	F. Press and public relations work	175
V. Design law	159		
1. Registration proceedings	159		
2. Nullity proceedings	160		
Business Report 2019	162		
A. Business Development	163		
I. Summary	163		
II. Statistics	164		
Business development in 2019 concerning			
main proceedings	164		
Duration of proceedings of the Boards			
2015 to 2019 in months	165		
Overall statistics on the activities of the			
Federal Patent Court 2015 to 2019	166		
III. Appeals against decisions of the Federal			
Patent Court	168		
Appeals in patent nullity proceedings	168		
Appeals on points of law lodged with the			
Federal Court of Justice in 2019	168		
Decisions of the Federal Court of Justice			
in 2019 on appeals where leave to			
appeal was granted and on appeals not			
requiring leave	168		



Patent Law

From among the huge number of decisions the Federal Patent Court pronounced in the fields of patents and utility models in the 2019 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 “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. EXCLUSIONS FROM PATENTABILITY REGARDING MEDICAL PROCEDURES

The 15th Board¹ dealt with the issue whether the use of a device for reducing the risk for thrombosis and osteoporosis is excluded from patentability as a therapeutic procedure pursuant to Patent Act section 2a. Pursuant to Patent Act section 3 subsec. 4, patent protection is possible for a substance or a substance mixture for the treatment of an illness as long as it is novel and inventive. The claimed reduction

of the risk for thrombosis and osteoporosis, however, constitutes a method to maintain or restore health and thus a therapeutic procedure for the treatment of the human body. The subject matter of claim 1 could not be regarded as a substance claim because, as intended by the legislature, the exemption pursuant to Patent Act section 3 has to be interpreted narrowly for medical indications.

2. PRIOR ART AND PUBLIC AVAILABILITY

The 4th Board² ruled that the dated edition note in a product or company brochure substantiates the principle and the prima facie evidence that the brochure has typically already been or is at least about to be completed. The product brochure in the case at hand concerned a fireproof system for passing cables, pipes or the like through an opening in a wall. The brochure had to be taken into account in the assessment of novelty and inventive step of the subject

matter of patent claim 1 as prior art pursuant to Art. 54 (2) EPC. The Board came to the conclusion that it had to be assumed that it was made available to the public before the priority date of the patent in suit. A dated edition note therefore justifies the assumption that the brochure will typically go to the printer and be distributed or disseminated to the public soon after, but in any event within a period of more than six months after the date of the edition.³

1 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.11.2018 – 15 W (pat) 25/17.

2 *Federal Patent Court*, judgement dated 4.6.2019 – 4 Ni 71/17.

3 Continuation of BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349.

3. NOVELTY AND INVENTIVE STEP

The lack of inventive step pursuant to Patent Act section 4 is the most frequent ground for refusing patentability and the most important criterion among the grounds for opposition and nullity. The decisive question in this regard is, time and again, whether the invention was obvious to the skilled person based on the prior art, in particular based on a synopsis of two or more publications. The chapter “inventive step” features a few examples from the large number of decisions in this regard.

a. Inventive Step

The 20th Board⁴ did not consider a flow control unit for limiting the water volume flowing out of a water pipe to be rendered obvious by a synopsis of two publications. The Board was convinced that the skilled person would not take into account the teaching of a publication D3 in order to appropriately develop an apparatus according to publication D1 into a flow control unit according to patent claim 1, since he did not consider it to belong to the same class. In the light of the application, the teaching of publication D3 ultimately concerned an apparatus that could only be regarded as a flow limiter for fluids in terms of function and that had, if anything, rudimentary properties of a control unit because of its fluid outlet that was basically designed as a nozzle without a regulator core. Consequently, the skilled person would not have consulted it to further develop an apparatus that was explicitly considered a fluid control unit like the one disclosed in publication D1, if he had even come across it in the course of his research. Merely knowing that a different geometrical arrangement of outlet components with different functions than in patent claim 1 existed, and in an invention filed fifty years earlier to boot, is not sufficient motivation to redesign the functional apparatus of publication D1 with obviously

considerable technical effort. According to the Board, this would have constituted an inadmissible ex-post approach and was not suitable to cast doubt on the inventive step of the claimed subject matter.

A hand-held cleaning device for cleaning pipelines by means of a spring shaft on which a plurality of rollers act to axially advance the spring shaft was considered patentable by the 8th Board⁵. The specific arrangement of the rollers was not rendered obvious by the prior art. Even though the patent in suit did not indicate any particular advantage of the specific counteracting arrangement of the fixed rollers, it was nevertheless not an obvious solution. Whether a chosen solution results in an improvement over the methods known in the art is not relevant in such a case. This is because the patentability of a subject matter does not depend on whether this subject matter entails technical progress. A subject matter that is novel and inventive can not be considered not patentable simply because it does not offer a recognisable advantage over the prior art. On the contrary, such a subject matter is, in any event, patentable if it shows a different approach as compared to the prior art.⁶ Furthermore, the invention in dispute was not an obvious alternative shown in the prior art that was merely selected among several other alternatives, accepting the disadvantages associated with it. Instead, it displayed a different approach.⁷

The 4th Board⁸ considered a patent novel and inventive in the version of a new main request that concerned a wear protection coating based on synthetic resin with embedded solid particles and a method for producing and using it. In terms of the assessment of inventive step, the “closest prior art” is not necessarily established as the starting point according to the applicable case law of the Federal Court

4 *Federal Patent Court*, ruling dated 3.6.2019 – 20 W (pat) 23/17.

5 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.5.2019 – 8 W (pat) 21/16.

6 *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 983 no. 31 – Flugzeugstand.

7 See *Federal Court of Justice*, GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; GRUR 2018, 1128 no 37 – Gurtstraffer.

8 *Federal Patent Court*, judgement dated 19.2.2019 – 4 Ni 48/17 (EP).

of Justice. Instead, the choice has to be substantiated and is usually based on the skilled person's goal of finding a better or different solution for the stated problem. The citations neither mentioned nor suggested that a quantification of the difference in sizes based on considerations regarding the different hardnesses of the amorphous particles, which were harder according to the patent in suit, and the spherical particles, which were softer, could be applied to make sure that, on the one hand, the wear protection effect of the amorphous particles was not cancelled out at the upper limit by excessively large spherical particles and that, on the other hand, sufficiently larger spherical particles, statistically speaking, came to a halt next to smaller amorphous particles (also at the lower limit). The fact that these considerations were already relevant at the filing date of the patent in suit is also illustrated by the features aimed at a small size difference that were already there in the priority document and in the original application and were claimed in the respective patent claims. Since the advantages associated with this teaching were also originally disclosed, and thus recognisably enhance the prior art for the skilled person, they can also be referred to for substantiating inventive step. To the extent that the case law and the literature⁹ refers only to the patent specification with regard to the sufficient disclosure of the advantages and effects, the 4th Board, believes that what has to be used as a basis is instead the relevant disclosure content of the patent's application, since it is the objective content of the latter that defines the limits of the admissible subject matter of the patent, and the subject matter of the invention disclosed there must not be inadmissibly extended after the fact. Within the limits of this prohibition of extending the scope of protection, the patent specification does, to that extent, not constitute an additional cut-off point for a permissible recourse to the original disclosure content of the application.

One patent claimed the application of a method for examining a sample by using a scanning microscope for taking a preview image, marking several areas of interest in it and then individually scanning these areas of interest using a special beam guidance. The 17th Board¹⁰ regarded this as a claim for a method that implies that any arrangement of the selected image sections will be scanned by applying that special method. A method from the prior art where only a specific arrangement of selected image sections is "randomly" scanned in this manner did therefore not anticipate the invention.

The 76th Board¹¹ regarded a patent for a piston ring or a cylinder lining made from a high-silicon steel casting material as valid. A publication D1, which the opponent considered novelty-destroying, concerned a wear resistant bushing in a die-casting machine and not a cylinder lining in a combustion engine. The Board assumed for the benefit of the opponent that the skilled person also gathered information in neighbouring fields, even though publication D1 was obviously not connected to combustion engines, for which the loads were higher than for die-casting machines. However, the skilled person would not have arrived at the cylinder linings of the patent on the basis of publication D1, either, since this publication did not provide any indications of the material composition of the patent.

The 11th Board¹² regarded a food processor patentable that comprises a bowl with a stirrer, a heating unit, scales, a computing unit including a memory unit for executing the processing steps of recipes and a barcode scanner. The barcode scanner is used to read the product information for food, with users being able to link the food to stored recipes of their choice via a "learning mode". What was known from the prior art was merely a hob with an external computer that displayed recipes from a data base to a user

9 Benkard/Asendorf/Schmid, PatG, 11th ed., Sec. 4 no. 105.

10 Federal Patent Court, ruling dated 15.1.2019 – 17 W (pat) 15/16.

11 Federal Patent Court, ruling dated 14.2.2018 – 11 W (pat) 36/14.

12 Federal Patent Court, ruling dated 8.4.2019 – 11 W (pat) 4/17.

for selection that were linked to food scanned in via a barcode reader. These initial links between recipes and the product information on food, contained in bar codes, are stored in the memory unit as default settings. In contrast to that, the learning mode according to the claim refers to an adjustment of the factory-preset links according to individual preferences or to the creation of new, yet to be established links.

With regard to a patent in suit concerning an actively redundant drive system for roller mills that are, for example, used in the cement industry to manufacture cement powder, the 8th Board¹³ did not consider the subject matter of an auxiliary request to be based on inventive step. To assess whether the subject matter of claim 1 according to the auxiliary request is a combined invention or a mere aggregation with no inventive quality, it is relevant whether the individual features influence, promote and complement each other, i.e. whether the functional interaction of the various features produces an effect exceeding the result of merely adding them together.¹⁴ This was not the case with this auxiliary request, which was a combination of the subject matter of claim 1 according to the main request and an additional feature. In order to solve the problem of providing a drive system for roller mills that allows for conducting maintenance and repair work without disrupting the overall process, the patent in suit provided that the drive system was implemented as actively redundant and that drives consisting of an electric motor and a gear each could easily be separated from the drive system during maintenance. It was, however, irrelevant in this regard what form of power or torque transmission from the drives to the grinding surface the skilled person selected according to the additional feature. That is why the selection of or the limitation to a

power or torque transmission by means of a sprocket had to be regarded as merely the addition of a further known feature that did not constitute its own contribution to achieving the actual objective according to the patent in suit.

One patent application claimed a type of search engine with artificial intelligence (AI), where an information access to a comprehensive global network consisting of millions of interconnected “chatbots” was provided through a voice-controlled interface. A “chatbot” is a digital agent for holding conversations with human partners through a communication network. Embodiments comprising AI learn from past conversations how to make their dialogues more effective. Conversational agents comprising AI were known from the prior art. The patent claim further claimed a dynamic link between different AI conversational agents for the purpose of forwarding a conversation to a more competent agent if necessary. The 17th Board¹⁵ did not regard this as inventive step. The division of a complex area into sub-segments which are “interlinked” is common practice in science as well as in programming (sub-programmes). Moreover, the (human) caller of any conventional “telephone hotline” also finds out that their (usually) human operator may forward the call to a different operator that is more competent with regard to a specific question. This could thus merely be regarded as the transfer of a measure that is, as such, human, from the realm of the “human” organisation of work to a computer programme depicting it, which is, in itself, not sufficient to substantiate inventive step.¹⁶

With respect to a patent in suit regarding the inductive hardening of crankshafts, the 11th Board¹⁷ dealt with the question whether the skilled person would consider two publications together that were

¹³ *Federal Patent Court*, ruling dated 23.10.2018 – 8 W (pat) 2/16.

¹⁴ See *Federal Court of Justice*, judgement dated 11.10.2011 – X ZR 107/07 no. 60; *Benkard/Bacher*, Patent Act, 11th ed., Sec. 1 no. 78; *Busse/Keukenschrijver*, Patent Act, 8th ed., Sec. 1 no. 90.

¹⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 1.8.2019 – 17 W (pat) 28/19.

¹⁶ Cf. in this regard for example *Federal Court of Justice*, GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr, headnote.

¹⁷ *Federal Patent Court*, ruling dated 8.8.2019 – 11 W (pat) 33/15.

published four decades apart from each other. The Board saw no reason why the skilled person should not take into account a document from the relevant field that, while older, was still easy to find, if it concerned the same problem and the skilled person could therefore expect to find possible solutions for that problem.

b. Average skilled person

The 18th Board¹⁸ dealt with the question of the relevant skilled person with regard to a tape measure for the distribution of roof battens when laying roof tiles at a specific scale. The representative of the applicant believed that the relevant skilled person, just like the inventor, was an experienced roofer. The

Board did not agree with this assessment, since it is not the user of such a tape measure that is the reference point for the development of a tile tape measure, but a design engineer or developer who develops such auxiliary tools for roofers. Even if a particularly skilled roofer may be able to develop this type of tape measure in specific cases, the skilled person who regularly develops such tools for roofers is for example, but not necessarily, an engineer with an applied science degree specialising in tool technology or a master craftsman in the field of measuring tool construction with several years of experience who, if necessary, obtains information about roofers' needs from them directly.



¹⁸ Federal Patent Court, ruling dated 22.5.2019 – 18 W (pat) 24/16.

II. Supplementary protection certificates

The applicant and proprietor of a patent with the title “Overexpression of phytase genes in yeast systems” had filed an application for a supplementary protection certificate with the Patent and Trade Mark Office for the product “6-phytase preparation (EC 3.1.3.26), prepared in *Pichia pastoris*”. It named the Implementing Regulation (EU) no. 98/2012 dated 7 February 2012 as the first marketing authorisation for the preparation in the European Community and in the Federal Republic of Germany. The Patent and Trade Mark Office dismissed the application and essentially based its decision on the grounds that the preparation was not a medication and therefore had no authorisation within the meaning of Art. 2 (EC) no. 469/2009 of the European Parliament and of the Council dated 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products. The 14th Board¹⁹ dismissed the applicant’s appeal as unfounded. The Board stated that the preparation in suit was a feed additive within the meaning of Art. 2 (2) of the Regulation (EC) no. 1831/2003 (Feed Additive Regulation). Veterinary drugs according to the definition in Directive 2001/82/EC (with the exception of coccidiostats and histomonostats) are expressly excluded from the scope of application of the Feed Additive Regulation pursuant to Art. 1 (2) (b). The question as to the specific effects of the product according to the application is not relevant at present, because it is not an active ingredient of a drug within the meaning of Art. 2 European Regulation on Supplementary Protection Certificates for Medicinal Products (Pharmaceuticals Regulation). The approval procedure that took place did therefore not concern a use of the substance independent of the product, but only the specific purpose of the feed additive and the type of its use. It was not evaluated for a use as a medicinal product. The 14th Board did not deem an analogous application of the Pharmaceuticals

Regulation admissible, since an unintended regulatory gap was not at hand. A violation of Art. 27 (1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) due to a lack of a protection certificate for feed additives was also not found. The Board regarded a referral to the ECJ, as suggested by the appellant, as required neither by law nor for other reasons, since no unresolved issues regarding the interpretation of the Pharmaceuticals Regulation were raised. Instead, it was possible to answer all law-related questions on the basis of the legal sources and the case law by the Higher Regional Courts and the Federal Court of Justice. The ECJ expressly stressed in its judgement “Boston Scientific”²⁰ that it was inadmissible to extend the scope of application for the Pharmaceuticals Regulation beyond medical products.

The Patent and Trade Mark Office refused to grant another SPC for the product “mandipropamid and zoxamide in all forms subject to the protection of the basic patent” because an SPC had already been granted for the product “mandipropamid”. The appeal filed against this decision was unsuccessful. The 14th Board²¹ ruled that the ECJ case law on Art. 3 (c), Art. 2 (2) (a) Pharmaceuticals Regulation applied equally to the application of Art. 3 (1) (c) Plant Protection Regulation, which, with few exceptions, essentially had the same objectives i.e. the sufficient protection of innovations for the promotion of research and development. The 14th Board further found that it was only possible to grant another SPC for a combination of a straight active ingredient and a known active ingredient that was protected by a basic patent for which an SPC had already been granted regarding that same straight active ingredient, if the combination of active ingredients constituted a different, separate innovation compared to the straight active ingredient. To the extent

19 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.12.2018 – 14 W (pat) 1/18.

20 *ECJ*, GRUR 2018, 1232 no. 27 – Boston Scientific.

21 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.9.2019 – 14 W (pat) 44/19.

that the appellant had asserted synergistic effects of the ingredient combination, the 14th Board held the opinion that such effects had to be specifically named in the basic patent in order to substantiate that the product was different within the meaning of Art. 3 (1) (a) Plant Protection Regulation.

The 4th Board²² found the disputed SPC to be valid, since the protected subject matter of claim 10 concerning lacosamide and underlying the basic patent was based on inventive step. There are no exceptions to the quality of a novelty destroying disclosure, which is required by the case law and regarded as the gold standard, and which has to be clear, unambiguous and individualised, for the disclosure of a stereoisomer, the enantiomere form of lacosamide in this case; it is therefore not necessarily required that the specific stereoisomer is named. It was deemed sufficient for a novelty-destroying disclosure if, according to one specification, it was easily

possible for the skilled person to prepare the enantiomere form of lacosamide, which is not expressly mentioned, based only on his common general knowledge. The novelty-destroying disclosure of the substance as such has to be distinguished from its disclosure as a medical product – which is not at hand here – for evaluating a purpose-related compound protection according to the invention that has to be examined for its obviousness in the context of assessing inventive step. With regard to the requirement that reference to a specific technical teaching as the starting point for the assessment of inventive step must be substantiated, in particular if said teaching turns out to be closest to the subject matter of the invention in retrospect, it seems reasonable to linguistically distinguish between a technical teaching as the “starting point” of the prior art to be developed and its significance as an element of the solution – as a “stepping stone” – just like when defining the objective problem.

III. Proceedings before the Patent and Trade Mark Office

1. TRANSLATION

Pursuant to section 15 subsec. 1 of the Patent Regulations, translations of application documents have to be certified by an attorney at law or a patent attorney or have to be carried out by a publicly appointed translator. One patent application was rejected by the examining division because the translation was not certified. The 10th Board²³ regarded the provision of section 14 subsec 1 of the Patent Regulations as not compatible with the rule of law established by Art. 20 of the German Constitution because the requirement of a certified translation as specified there constitutes a disproportionate burden for parties filing foreign-language patent applications. The goal of the requirement for certified translations is to ensure good quality in German

translations in the public interest. This conflicts, however, with the inventor’s right to the patent as established in section 6 subsec. 1 Patent Act. The Board stated that the certification of a translation by an attorney did, in fact, not constitute a reliable statement regarding the quality of a translation at all and that the provision of section 14 subsec. 1 of the Patent Regulations constituted a measure that was very close to inappropriate. Furthermore, this measure is not necessary, since it can be replaced by a different, more lenient measure of equal effect. As according to the regulations of the PCT and the EPC, the certification of a translation is only required if there are reasonable doubts as to the accuracy of the translation. The regulations pursuant to the PCT

22 *Federal Patent Court*, judgement dated 12.9.2019 – 4 Ni 73/17.

23 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.10.2018 – 10 W (pat) 23/17, appeal is admissible and has been filed – X ZB 4/19.

and the EPC as well as pursuant to corresponding implementing regulations obviously express the conviction that the quality of translations of patent applications can be assured sufficiently well without a general certification requirement. This conviction, which is also shared by some relevant legal commentaries, is based on the knowledge that the quality of translations is ensured sufficiently well simply by the fact that any applicant with decent

legal counsel knows that filing a faulty translation constitutes a major risk and that they themselves will be the ones mainly affected by any disadvantages caused as a consequence.²⁴ In the opinion of the 10th Board, the provision of section 14 subsec. 1 of the Patent Regulations is thus disproportionate, contrary to the rule of law and therefore void because it obviously lacks necessity.

2. CHANGE OF REGISTRATION, LEGAL SUCCESSION

The Patent and Trade Mark Office dismissed the motion for a change in the registration of a patent, since no transfer declaration signed by all parties had been filed and the registered patent proprietor had maintained its opposition. The applicant had asserted that the requirements for a change of registration for the benefit of the applicant were met with the Düsseldorf Regional Court's unappealable judgement by default, according to which the opponent had had to agree to the change of registration. The 7th Board²⁵ found for the applicant and ordered that the requested change of registration be implemented. The change in the person of the applicant or the patent proprietor has to be demonstrated by submitting documents which unequivocally prove the requested change. Not only procedural statements of the registered proprietor can constitute an authorisation of a change in registration, but also a judgement that is final and absolute. The civil dispute between the parties definitively decides the disputed question as to the change in registration. After formal legal validity is attained (sec. 705 Code of Civil Procedure), the decision becomes unappealable and can no longer be amended. The change in registration the Patent Office has to implement on the basis of this judgement is nothing but the proper enforcement of this judgement pursuant

to section 894 Code of Civil Procedure. Even if it is a judgement by default, it cannot be denied that it examined the substantive legal situation, since the lawsuit must be conclusive in order for a judgement by default to be rendered and such a judgement can become final and absolute under substantive law.

In proceedings for a change in registration, the new patent proprietor requested registration in the patent register not under the trade name of its head office, but under the trade name of its branch office. The 7th Board²⁶ considered the request for a change in registration admissible and found that a legal entity that has a branch office with its own trade name may hold and register patents it has acquired and that fall within the branch office's purview under this trade name of its branch office. It is generally recognised that the legal entity may participate in legal transactions independently under the trade name of its branch office. To that extent, it also has the capacity to be a party to court proceedings pursuant to section 50 subsec 1 of the Code of Civil Procedure.

²⁴ Cf. e.g. *Benkard/Schäfers*, PatG, 11th ed., § 35a no. 19 at the end.

²⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 28.6.2019 – 7 W (pat) 4/18.

²⁶ *Federal Patent Court*, ruling dated 31.10.2019 – 7 W (pat) 14/17.

3. REINSTATEMENT

The 19th Board²⁷ dismissed a request for reinstatement because the applicant had not missed the time limit for filing the appeal against a refusal decision without actual fault. The applicant had been granted legal aid and a representative had been appointed to it for the examination proceedings. The applicant apparently assumed that the attorney was also appointed for the appeal proceedings and was therefore obligated to file an appeal. However, the appeal proceedings are a separate instance, for which legal aid and the appointment of a representative have to be requested separately. The applicant, however, failed to file an appeal and request legal aid for the appeal proceedings in due time.

In another proceeding, the patent proprietor paid the 15th renewal fee to maintain its patent without adding the surcharge for late payment that was due. The 7th Board²⁸ dismissed the request for reinstatement, since the omitted act, i.e. the payment of

the surcharge for late payment, was not completed within the application period of Patent Act section 123 subsec. 2 sentence 1 starting with the removal of the impediment. Other than that, the request for reinstatement was considered unfounded, since the time limit for paying the surcharge was not missed without actual fault. The responsibilities of a patent applicant or proprietor include correctly calculating renewal fees and payment periods. The applicant or proprietor has to take appropriate measures to calculate and monitor payment periods for due renewal fees. The party liable to pay fees can, by principle, not rely on (alleged) misinformation by patent office employees when errors occur in the payment of fees. More so, when the patent proprietor has already received a letter from the patent office stating the correct information and, what is more, was perfectly able to inform itself about the amount of due renewal fees including the surcharge as an attorney at law.

4. PROCEDURAL ERRORS, REPAYMENT OF APPEAL FEE

a. Right to be heard, due process of law

The 19th Board²⁹ held that the appeal fee had to be repaid, since the examination division had violated the applicant's right to be heard. The applicant had filed an amended patent claim 1 consisting of the original patent claim 1 and several dependent claims after a single office action, in which the original patent claim 1 was found not to be novel. The examining division subsequently rejected the patent application on the grounds of lack of inventive step of the subject matter of the amended patent claim 1. The applicant was not informed of the circumstances on which the legal assessment of lack of inventive step was based in this ruling to the extent that

was required. The first office action merely generally pointed out several publications with regard to the features in the dependent claims. It did not contain any statements regarding the skilled person's reason to combine individual features of the claims.

The 19th Board³⁰ also ordered that the appeal fee be repaid in another proceeding, in which the examining division disregarded a response by the applicant to an office action in its refusal decision. The submission was received one day before the end of the time limit of 18 months and therefore within the time limit for filing submissions. Since the office action had been sent as a regular letter, the examining

27 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.5.2019 – 19 W (pat) 47/18.

28 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.3.2019 – 7 W (pat) 6/18.

29 *Federal Patent Court*, ruling dated 06.05.2019 – 19 W (pat) 4/18.

30 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.04.2019 – 19 W (pat) 23/19.

division had no proof that it had been received, in contrast to a delivery confirmed by an acknowledgement of receipt or a delivery notice of receipt. The fiction of the Law on Service in Administrative Procedure section 4 subsec. 2 (in conjunction with Patent Act section 127 subsec. 1) regarding delivery by registered mail, according to which the letter is considered delivered on the third day after posting, does also not apply in the case of an informal delivery by regular letter.³¹ Therefore, the office action can only be considered received as of the date of receipt stated by the applicant. That means, however, that the applicant's submission was received by the Patent and Trade Mark Office within the time limit. Other than that, the examiner would have had to take the submission into account when rendering the decision even if it had been received after the time limit for filing submissions expired. Submissions that are relevant for the decision have to be taken into account until the decision is handed over to the postal service.³² The applicant filed its submission nearly one month before the decision was rendered. It further constituted a violation of the right to be heard that the examining division did not hold the requested hearing before rejecting the application.

In an opposition appeal, the 19th Board³³ remanded the matter back to the Patent Office, since the ground for revocation of lack of enablement found by the patent division was not at hand and the ground for revocation of lack of patentability had not yet been assessed. Furthermore, lack of enablement as a ground for revocation was first introduced into the proceedings ex officio by the patent division, but had not been asserted by the opponent until that point and had also not been otherwise addressed. At the end of the hearing,

the challenged patent was revoked solely on this ground. However, if one of the parties is confronted with new facts or legal issues for the first time in a hearing which it cannot appropriately comment on offhand and even after an interruption, the hearing must be adjourned³⁴ or the parties must be granted the right to file a written submission³⁵ or the written proceedings must be reopened. This was the case here, since the mere forty-five minutes the patent proprietor was granted were objectively not enough time to consider and prepare for a sound argument with regard to the newly introduced ground for revocation. Without an adjournment of the hearing or without being granted the right to file another written submission or the written procedure being reopened, the patent proprietor's right to be heard was therefore infringed.

The examining division of the Patent and Trade Mark Office rejected a divisional application with reference to the examination procedure regarding the parent application without first issuing an office action. The 23rd Board³⁶ did not consider this a violation of the right to be heard and did not order that the appeal fee be repaid. An inadmissible amendment of the application by deleting a paragraph from the description was comprehensively pointed out in the refusal decision regarding the parent application. Since the divisional application shared this defect and administrative acts by the Patent and Trade Mark Office issued with regard to the parent file before the division equally apply to the divisional application³⁷, the examining division's rejection of the divisional application with no further office action on the same grounds does not constitute a violation of the right to be heard.

31 Cf. *Schulte*, PatG, 10th ed., Introduction no. 303.

32 Cf. *Schulte*, PatG, 10th ed., Introduction no. 235; *Federal Court of Justice*, judgement dated 9.3.1967, Ia ZB 28/65, juris no. 22, 25 – Isoharnstoffäther.

33 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.6.2019 – 19 W (pat) 104/17.

34 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug; *Schulte*, PatG, 10th ed., intr., no. 307.

35 *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 111 – PLOMBIR.

36 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.12.2018 – 23 W (pat) 28/17.

37 Cf. *Schulte/Moufang*, PatG, 10th ed., sec. 39 no. 45.

One applicant felt that its right to be heard had been violated when the examining division did not introduce a publication until the hearing and the applicant's representative was thus unable to consult with his client in the United States. The 23rd Board³⁸ did not consider this a violation of the right to be heard, since the applicant's representative had, according to the record, been given sufficient time during the hearing to review the publication after it had been introduced. The representative of an applicant is not entitled to consult with the client, because the representative is an appropriately qualified and experienced person who is able and authorised to act independently on behalf of the applicant.

b. Obligation to state reasons

The 11th Board³⁹ ordered the repayment of the appeal fee because the patent application was rejected without a sufficient legal basis. As a ground for refusal, the examining division had stated that it was unclear what was to be protected by the submitted patent claim 1. However, German patent law does not know a provision stating that patent claims or descriptions have to be worded in a clear and unambiguous or concise manner that is comparable to, e.g., the provision of Art. 84 sentence 2 EPC. In this context, it has to be taken into account that neither the Patent and Trade Mark Office nor the Federal Patent Court are allowed to "make up" new grounds for refusal exceeding the statutory requirements for patentability under substantive law. Such an approach would conflict with the rule of law and the principle of the separation of powers established in Art. 20 of the German Constitution. The system of property is formed by the legislature.⁴⁰

c. Procedural errors

The 18th Board⁴¹ ordered the repayment of the appeal fee because the principle of procedural economy had not been observed in an examination procedure. In the course of a 14-year examination procedure, the application was rejected in a hearing following five office actions. New publications were repeatedly introduced during the examination procedure and during the hearing, which made it impossible for the applicant to carefully and appropriately prepare for the hearing. Eight publications were submitted during the proceedings to demonstrate the skilled person's common general knowledge alone, in addition to 4 publications whose contents were not considered at all, while the claimed subject matter did not change during this time, but was merely linguistically revised and clarified.

The principle of the right to be heard also entails the so-called prohibition of surprising decisions. One patent proprietor requested to be notified if the formulation of further auxiliary requests was required during opposition proceedings before the Patent and Trade Mark Office. The 20th Board⁴² stated that the patent proprietor could expect to probably be successful based on its requests filed so far because it did not hear from the patent division, and that the later revocation of the patent, against this expectation, was therefore a surprising decision. In view of the obligation to be neutral in bipartite proceedings, the patent division should at least have communicated that it could not notify a party with regard to its prospects and that it was thus up to the patent proprietor's own assessment whether it wanted to submit further auxiliary requests. Repayment of the appeal fee was ordered.

38 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.2.2019 – 23 W (pat) 53/17.

39 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.12.2018 – 11 W (pat) 24/14.

40 Continuation of BPatGE 54, 238 ff – Gargerät, in contrast to *Federal Patent Court*, BIPMZ 2016, 376 ff – Elektronisches Gerät.

41 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.3.2019 – 18 W (pat) 21/16.

42 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.12.2018 – 20 W (pat) 39/16.

5. MISCELLANEOUS

The 7th Board⁴³ found that the patent proprietor had filed a valid request for examination pursuant to Patent Act section 44 subsec. 2 sentence 1. It based this opinion on the fact that the Patent and Trade Mark Office received a completed and signed form containing details regarding the reference on a SEPA direct debit authorisation with the fee for the request for examination no. 311 400 of the schedule of fees, annexed to section 2 subsec. 1 of the Patent Costs Act, in the correct amount of €350. The mere payment of a fee does indeed not constitute a clear declaration regarding the performance of a specific procedural step according to established case law⁴⁴ as it is quite possible that a payment is made as a mere precaution before a final decision is made regarding the request. In some exceptional cases, the situation may be different if the submission of the SEPA direct debit authorisation at the same time

constitutes a clear expression of the intention for the examining procedure to actually be opened and for the application to be maintained with it. Like any other declaration, a SEPA direct debit authorisation can also be interpreted pursuant to section 133 Civil Code, with its objective significance as reasonably recognisable to the recipient being the decisive factor. In the case at hand, the Board presumed that it was clearly evident that the applicant undoubtedly expressed that its intention with the handwritten deletions and additions on the SEPA direct debit authorisation was not just to clarify the transaction but to explicitly file the request for examination.



43 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.7.2019 – 7 W (pat) 4/19.

44 *Federal Court of Justice*, NJW 1965, 1862; BGHZ, 129; *Federal Patent Court*, ruling dated 3.9.2012 – 10 W (pat) 10/09.

IV. Opposition proceedings

1. ADMISSIBILITY OF THE OPPOSITION

In order for an opposition to be admissible, the opponent has to set forth the circumstances that are relevant for assessing the alleged grounds for refusal so fully that the patent proprietor and in particular the Patent Office can draw definitive conclusions as to a ground for refusal being at hand or not.⁴⁵ The 12th Board⁴⁶ stated that neither the Patent Act nor the case law required that a text passage from a citation was indicated for every single word

in the claim or that every single word from the features stated in the preamble of the claim had to be addressed as an admissibility requirement for the opposition. The opponent had at least discussed the patented invention with regard to the ground of lack of novelty to such an extent that the technical context between the subject matter of the patent and one citation was evident.

2. INTERPRETATION

Many decisions by the Federal Patent Court comment on the interpretation of the subject matters of the patent claims before assessing the patentability. When interpreting a patent claim, its meaning and the contribution made to the technical teaching of the invention by the individual features has to be determined. The description explaining the patent claim and the drawings also have to be consulted.

The 12th Board⁴⁷ had to interpret a patent claim regarding a synchronising ring in opposition appeal proceedings. What was claimed was a specific composition of a copper-zinc alloy for a synchronising ring that “comprised” various components. It was doubtful whether the alloy could possibly contain any other components or whether the list in the claim was to be regarded as exhaustive. The list was concluded by “residual Zn as well as inevitable contaminations”. This implicitly showed that, apart from the other additives, so much residual zinc had to be added that 100% was reached. The solution of the patent in suit thus “comprises” no other elements

specifically influencing the alloy’s properties apart from the listed components. It does not matter in this regard that “inevitable contaminations” may be contained. They may be undesirable, but are not fully removed for economic reasons but tolerated as long as they have no substantial impact on the alloy’s properties.

The 14th Board⁴⁸ determined the meaning of the term “lead free” with regard to a patent for a manufacturing process of a spark plug with a lead-free glaze composition. The patent specification constitutes its own dictionary, as it were, with regard to the terms used in it so that the term consequently has to be interpreted like the addressed skilled person would understand it as according to the overall content of the patent specification.⁴⁹ Following this principle, the skilled person understands the term “lead free” to mean that the lead content in the glaze composition that was used is not exactly 0% by weight but is so low that the lead that is contained has no negative impact on the environment.

45 *Federal Court of Justice*, BIPMZ 1988, 289 – Messdatenregistrierung.

46 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.4.2019 – 12 W (pat) 34/16.

47 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.4.2019 – 12 W (pat) 5/19.

48 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.9.2018 – 14 W (pat) 6/14.

49 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 1999, 909 – Spanschraube; *Federal Court of Justice*, GRUR 2001, 232 – Briefflocher.

This is because according to the patent specification in suit, the purpose of the glaze composition used in the process of the invention was to address concerns about environmental protection. The solution of the patent achieved this by not adding a lead compound to the glaze composition. That did, however, not mean that the glaze composition was completely lead free. As the skilled person knows, traces of lead are present as a contamination in the original oxides used in the glaze composition and will therefore necessarily be found in the fired glaze.

In one opposition appeal matter, the term “extending in a dome-like shape” was disputed between the parties with regard to the sealing body in a fluid collection container. 15th Board⁵⁰ stated that the term “dome-like” did not allow for a limitation to a bowl-like, bell-like or vault-like structural shape. According to the definition of the patent in suit as its own dictionary, “dome-like” could also refer to a conical, truncated conical, cylindrical, triangular, semi-circular or pyramidal structural shape.

A patent on a process for structuring the surface of a metal workpiece by laser radiation to generate a good roughness of the metal surface claimed a formula for a dimensionless value ϵ . The value ϵ was a function of 11 parameters that comprised the laser radiation, the laser output and material-related parameters. The 8th Board stated with regard to the interpretation of the features⁵¹ that the formula was a mere calculation rule for ϵ that was, however, not relevant for the process itself because it did not describe a procedural step. Only the range of values that can be calculated for ϵ applying this calculation rule has a limiting effect on the claimed process, but not the formula stated in patent claim 1 itself. The claimed parameter values, in particular for laser output, were known from the prior art and comparable

after conversion. The process was thus not based on inventive step.

One patent in suit that was challenged in nullity proceedings taught an improvement of the mostly manual manufacturing of a dental model made of gypsum by means of computer-aided manufacturing processes for a dental model using CAD/CAM. If sub-features of a patent claim are put into an “or” relationship, the 4th Board⁵² holds the opinion that it has to be established, by interpreting each sub-feature, whether such a wording results in separate technical teachings that exist side by side and thus constitute coordinate teachings that then also have to be considered separately when assessing patentability, or whether the listed alternatives constitute one and the same teaching, for which novelty has to be considered uniformly for all alternatives.⁵³ The latter may in particular be an option if linguistically, no common, conceptually definitive superordinate term can be found for the individual alternatives or if it is evident from the teaching according to the invention that the listed alternatives are exchangeable.

The subject matter of the patent challenged with one nullity suit concerned a guide rail arrangement configured for a sun shield in a motor vehicle in the granted version of patent claim 1. The guide rail arrangement comprised two separate components that were both moulded plastic parts. They each comprised separate connecting means through which the two components could be connected to each other in order for the two components to be positioned relative to each other when connected. The 1st Board⁵⁴ assumed that the connecting means alone could possibly ensure a permanent connection between the two moulded plastic parts, but that the connecting means could also be realised by connecting means that are configured only in the sense

50 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.10.2018 – 15 W (pat) 51/17.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.6.2019 – 8 W (pat) 1/19.

52 *Federal Patent Court*, judgement dated 5.2.2019 – 4 Ni 47/17 (EP).

53 Cf. also *Federal Court of Justice*, judgement dated 10.2.2018 – X ZR 118/16.

54 *Federal Patent Court*, judgement dated 11.4.2019 – 1 Ni 26/17.

of positioners. The fact that the embodiment with regard to positioning disclosed only mechanical connecting means in the shape of a rail or a groove did, however, not indicate a narrower understanding of the patent claim according to the Board. What is decisive is instead whether the interpretation of the

patent claim, taking into account the description and the drawings, comes to the conclusion that the technical success to be achieved, according to the invention, with the means listed in the claim can only be achieved if such a narrower technical teaching is adhered to.⁵⁵

3. EXAMINATION OF GROUNDS FOR REVOCATION

a. Enablement, complete and clear teaching

The skilled person must be able to achieve the object according to an invention to a practically sufficient degree with reasonable effort.⁵⁶ The 14th Board⁵⁷ did not regard a process for the preparation of a self-solidifying backfill material as so clearly and completely disclosed that a skilled person could realise it. This process claimed mixing excavated soil, a water-binding agent such as cement and a water-retaining agent in a dry state while adding kinetic energy, grinding the mix and mechanically processing it in such a way that the water-retaining agent is activated by the friction energy between the particles of the dry mixture. The disputed patent specification did, however, not state how much energy was to be added, what particle size was to be achieved with the grinding and what mixing time was to be applied. The skilled person on his own when reworking the process and was faced with unreasonable effort.

The 19th Board⁵⁸ revoked a patent for a door closer in the appeal proceedings, since the invention was not so clearly and completely disclosed that a skilled person could realise it. Patent claim 1 indicated as the functional effect that a very similar or identical torque should apply to the drive shaft in each of various operating modes. The description and the different embodiments did, however, not disclose to

the skilled person what specific configuration of the technical features was needed to achieve this effect.

In one patent in suit concerning a sensor device comprising a motion detector, the motion detector's own motion was to be detected and compensated for by means of an acceleration sensor. The 19th Board⁵⁹ held that the invention was not disclosed in an enabling manner, since it was merely indicated that there was to be a desired effect of the signal compensation, but not how this could be specifically realised by means of concrete features. In order to satisfy the requirements of sufficient disclosure, the skilled person must be provided with all the information he needs to enable him to achieve the intended result across the entire scope of the claim without unreasonable effort and only through his common general knowledge. The Board believed that the skilled person would not be able to realise the required compensation for the arbitrarily protected motion detectors due to the large range of functional principles of the motion detectors and the quantitatively different signals they provided.

The 3rd Board⁶⁰ discussed the enablement of one patent in suit in nullity proceedings, even though the subject matter of claim 1 was also not novel and therefore not patentable. The patent in suit concerned cerium oxide with excellent heat resistance

55 *Federal Court of Justice*, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe.

56 Cf. *Schulte/Moufang*, PatG, 10th ed., sec. 34 no. 338, 349, 350.

57 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.10.2018 – 14 W (pat) 4/15.

58 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.3.2019 – 19 W (pat) 23/18.

59 *Federal Patent Court*, ruling dated 7.8.2019 – 19 W (pat) 49/18.

60 *Federal Patent Court*, judgement dated 15.1.2019 – 3 Ni 46/16 (EP).

that was particularly used as a co-catalyst material in catalysts for the purification of exhaust gases in motor vehicles. To the extent that the claimant saw a lack of enablement because the surface area of the cerium oxide ultimately had no upper limit, the Board did not agree with this opinion. While the embodiments do not indicate how to achieve such indefinite values, the patent protection is not inadmissibly generalised, at least not starting from the range in which very large specific surface areas no longer seem plausible. The fact that a patent claim contains generalising wording and also comprises embodiments that are not specifically addressed in the description does not necessarily mean that the invention as a whole or in part is not disclosed in such a way that a skilled person can realise it. Whether the version of a patent claim comprising a generalisation is admissible is, in each case, determined by whether protection is sought that exceeds what the skilled person sees as the most general form of the technical teaching for solving the problem underlying the invention, taking into account the description and the embodiments contained in it. The Board stated, with reference to the Federal Court of Justice decision “Thermoplastische Zusammensetzung”⁶¹, that, in the context of the limitless range specifications that characterise the claimed subject matters, the limits seen as a prerequisite for an enabling invention are, nevertheless, generated by additionally adding features regarding the manufacture of the claimed subject matters. Continuing this interpretation of the enabling disclosure, the Board regarded it as pertinent that the required definition of the scope of protection could also be provided by other features than the indication of the manufacturing process, as long as the requirement stressed by the Federal Court of Justice was met, which is that the potential patent protection is defined by the contribution to the prior art. This definition is guaranteed by the calcining step contained in the applicable claim 1 in the case

at hand. While that is not a manufacturing step but a kind of control or preconditioning step that is carried out independent of the manufacturing process, it still constitutes a procedural measure that has an effect that limits the size of the specific surface area. A specific surface area that actually extends indefinitely is therefore not possible, simply based on the laws of physics, because the surface area can only be as large as the calcining step allows it to be.

The 4th Board⁶² held with regard to a patent concerning “polymer-foam-containing products and methods for their manufacture” that it did not affect the question of the clarity or enablement of the teaching if the features of a patent claims were worded broadly with regard to the definition of its protected subject matter. What is affected is only the breadth of the protected subject matter of the patent that, while then enjoying a correspondingly broad scope of protection, also only provides limited distinction to the prior art. The claimant asserted lack of enablement with regard to the product-by-process features of a polymer foam containing polymeric microspheres that expanded in the course of the process, on the grounds that measuring methods and parameters, the selection of the usual extrusion parameters and the selection of the qualities of the microspheres were not defined. The question as to the identifiability of the teaching can be relevant for granted patents and thus for patent nullity proceedings if lack thereof is contrary to the enabling disclosure of the invention. This can also be the case if not the reworkability of the correctly interpreted teaching as such is disputed, but if the lack of enablement follows from the fact that for example the scope of the subject matter of the patent according to the invention and thus the scope of protection and the distinction of the teaching from the prior art cannot be established and the teaching turns out not to be enabling for that reason.⁶³

61 *Federal Court of Justice*, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung.

62 *Federal Patent Court*, judgement dated 11.3.2019 – 4 Ni 17/17 (EP).

63 Following *Federal Court of Justice*, GRUR 2009, 749 – Sicherheitssystem.

In a disputed patent challenged with a nullity suit that concerned a method for producing gel sheets, the claimant did not consider the method disclosed in an enabling manner in the coordinate patent claim 11 in view of the interpretation regarding monolithic gel sheets and supported this position with an expert opinion, among other arguments. The 5th Board⁶⁴ did not consider this expert opinion, which had been submitted in the parallel infringement proceedings, suitable because the issue of the enablement of the teaching of the patent in suit was not subject to the expert opinion. The 5th Board further found that it was not explicitly ruled out that the monolithic gel sheet might also be rollable. That it is not likely to successfully produce monolithic gel sheets continuously, as was also expressed in the expert's assessment, does, according to the 5th Board, not constitute evidence or an indication that the invention cannot be realised by a skilled person. Other than that, it is not required for the invention to produce a fully matured product that possibly even already meets economic requirements ("market product"). What is required is merely that a skilled person can rework the invention according to the specifications in the patent in suit and produce a corresponding gel sheet, with the product merely having to fall within the range of the method claim. To that extent, only the still solvent-filled monolithic gel sheet must be rollable in the end, which can additionally be done with or without a roll-up sheet and at any roll-up radius. Moreover, the patent in suit described five other specific embodiments apart from the various embodiments according to the figures. All of them were based on the assumption of a silica sol and the respective descriptions comprised the essential procedural steps and the corresponding parameters in sufficient detail. Two of these embodiments represented the two methods for producing a monolithic gel sheets, just that these sheets were cut and therefore not rolled. This different realisation of the method described in two

of the embodiments does, however, according to the 5th Board not imply that a claimed method cannot be realised or should have been interpreted based on these embodiments. The description also stated explicitly that those embodiments of a monolithically produced gel sheet in combination with the subsequent cutting were precisely not claimed. In principle, both the EPC and German law only require one feasible way for realising the invention. To that extent, it is not necessary that a coordinate patent claim has to be "represented" by an explicitly described embodiment.

b. Inadmissible extension of the subject matter of the application, aliud

The disputed patent in nullity proceedings related to the use of flumethrin or, respectively, permethrin in combination with an agonist of the nicotinic acetylcholine receptors of arthropods, in particular of imidacloprid, to repel arthropods from warm-blooded animals. The 3rd Board⁶⁵ held that an inadmissible extension was not at hand because it was clear and unambiguous that distance repulsion was the subject matter of both the originally filed documents and the patent in suit and was specifically examined. Distance repulsion did particularly not constitute an inadmissible extension of an embodiment in which the claimed effect was only disclosed with regard to a specific combination of active substances and one tick species. This is because a claim that is broadly worded in relation to the embodiments in the description is not objectionable under the aspect of inadmissible extension if an embodiment of the invention described in the application and the patent specification is presented to the skilled person as a configuration of the general technical teaching and it is evident to him from the application and the patent specification, that the teaching in the claimed general nature is part of the subject matter of the claimed invention, either in the shape of an existing claim or according

64 *Federal Patent Court*, judgement dated 20.3.2019 – 5 Ni 14/17 (EP) in conjunction with 5 Ni 27/17 (EP).

65 *Federal Patent Court*, judgement dated 12.3.2019 – 3 Ni 10/17 (EP). The decision has no effect.

The suit was withdrawn on 9.12.2019.

to the overall context of the documents. In the case at hand, both the entire description as filed and the entire specification of the patent in suit dealt with the repulsion of arthropods such as ticks, gnats and flies. This repulsion is achieved by means of agents containing the active substances from the group of pyrethroids/pyrethrins, which have an agonist effect at the nicotine receptors of arthropods. The Board did not consider it harmful that only one tick species was examined in the embodiment and only one other tick species was examined otherwise in the examples with regard to distance repulsion, since various references in the description clearly and unambiguously showed that the invention was to be applicable in a more general form.

To the extent that one claimant asserted inadmissible extension in two paragraphs of the introduction to the description of the patent in suit with the title “Removable data storage”, the 6th Board⁶⁶ found that these paragraphs merely constituted a consideration of the prior art according to a publication brought up in the examination procedure before the European Patent Office, which did not result in a different understanding or different interpretation of the terms used in the patent in suit or the protected subject matter. The interpretation of the terms used in the patent in suit is independent of the patent proprietor’s (in some cases subsequent) evaluation of the prior art known at the filing or priority date in the introduction to the description of the patent in suit, since the consideration of the prior art is not part of the description of the invention. A distinction has to be made between the above and the fact that only the prior art itself and not the patent proprietor’s evaluation of it can provide any indications as to the skilled person’s understanding of individual features or terms for the field of the patent in suit at the filing or priority date.

The 4th Board⁶⁷ found that inadmissible extension of the granted patent over the parent application as a ground for revocation pursuant to Art. II sec. 6 (1) sentence 1 no. 3 of the International Patent Convention Act was at hand with regard to a patent in suit that related to a game operating device. Only the disclosure content of the earlier application in the originally filed version is decisive for assessing an inadmissible extension of a patent subject matter resulting from a divisional application according to the Board’s case law⁶⁸, which is in line with the explicit provisions on divisional applications in Art. II 2 sec. 6 (1) sentence 1 no. 3 half sentence 2 International Patent Convention Act, Art. 138 (1) lit. c half sentence 2 EPC or section 21 (1) no. 4 half sentence 2 Patent Act. In the case at hand, that was the parent application. The Board did not specify whether an assessment in comparison to the content of the divisional application had to be carried out in this context because the content of the divisional application’s description and figures was identical to the parent application.

One nullity claimant had asserted an inadmissible extension of the patent in suit over the content of the application in the originally filed version. The patent in suit concerned a process and a system for supporting the operation of a computer programme. The application described a verification as to whether the current context of the computer programme corresponded to the context of the procedural step, however, it described this as linked to a synchronisation that had to be performed in the event that the result of the verification was negative. The 6th Board⁶⁹ found that there was an inadmissible extension and stated that the granted claim 1 did not indicate what should happen if the result of the context verification was negative. It therefore also covered processes that, while providing for the step of a context verification, could do without

66 *Federal Patent Court*, judgement dated 13.2.2019 – 6 Ni 15/17 (EP).

67 *Federal Patent Court*, judgement dated 26.3.2019 – 4 Ni 25/17 (EP).

68 *Federal Patent Court*, judgement dated 11.5.2015 – 4 Ni 36/13 (EP) – Brustpumpe.

69 *Federal Patent Court*, judgement dated 27.2.2019 – 6 Ni 27/17 (EP).

synchronising the context of the loaded procedural step with the current execution context. According to the Board, the skilled person could not gather such a process to be part of the invention from the application documents, neither from the passages cited in the description nor from the figures or the original claims and the description as a whole. The overall disclosure in the original documents does not specify to continue without synchronisation after a context verification with a negative result, for example by running through all previous procedural steps again. The claimed process for example also comprises that the help function is interrupted in the event of a different context. Even if not all individual features from an embodiment necessarily have to be included in a claim⁷⁰ or not the entire content from a figure has to be included, the overall disclosure must be used as a basis for the decision whether the feature combination of a claim was clearly and unambiguously implied to the skilled person by the original documents. In the case at hand, the original application documents only disclose a context verification to the skilled person in combination with a mandatory synchronisation step in the event of a negative result of the verification and do not indicate that other solutions alternative to synchronisation are available in the event of a different context, or that such cases are in principle at the discretion of the skilled person.

The 6th Board⁷¹ also held that an applicant was not allowed to combine individual elements of an embodiment at will in a patent claim. In the case at hand, what was claimed was the generation of a random code vector according to a specific voiced / unvoiced classification (of the quantised pitch gain) with one of two random codebooks, while the original disclosure did not show that a single random codebook was to be comprised by the application for protection from the outset. Instead, the combination in its entirety has to constitute a technical teaching that can be gathered from the original documents as a possible configuration of the invention from the skilled person's perspective; otherwise it is not apparent from the outset that what is claimed is to be covered by the application for protection and it therefore constitutes an *aliud* over the filed invention.⁷² The Board did not agree with the defendant's opinion according to which an applicant was supposedly free not to include all features of an originally disclosed embodiment into the claim according to, for example, the Federal Court of Justice decision "Antriebseinheit für Trommelwaschmaschine"⁷³. The requirement for being able to only include some features is that the resulting combination in its entirety constitutes a technical teaching that the skilled person can gather from the original documents as a possible configuration of the invention. This was not the case here, since a feature was included into the granted claim that was not disclosed in isolation in the original filing documents, but only in combination with the constellation of a plurality of random codebooks and was therefore inextricably linked to this plurality.⁷⁴

70 *Federal Court of Justice*, BIPMZ 2008, 109 – Sammelhefter II.

71 *Federal Patent Court*, judgement dated 5.12.2019 – 6 Ni 67/16 (EP) in conjunction with 6 Ni 11/17 (EP).

72 Cf. *Federal Court of Justice*, judgement dated 16.10.2017 – X ZR 226/02 – Sammelhefter II.

73 Cf. also *Federal Court of Justice*, judgement dated 30.8.2011 – X ZR 12/10.

74 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung; *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung.

c. Inadmissible extension of the scope of protection

A patent for a self-aligning bearing with two pivot bearing bushes that can, for example, be used for suspending an exhaust system on a vehicle body claimed guide belts “at the same height” in the direction of the distance between the pivot bearing bushes and a frame of the self-aligning bearing. The patent division saw a change in the understanding of the term “at the same height” due to the deletion of a passage of the description in the filed description documents and therefore an extension of the

patent’s scope of protection. The 10th Board⁷⁵ did not regard the applicable version as an extension of the scope of protection because, in the skilled person’s understanding, the deleted passage was not suitable for interpreting the patent claim. Other than that, the height range was within the granted patent’s scope of protection due to the more precise indication of height as compared to the granted version and therefore resulted in a limitation of the scope of protection, if anything.

4. EXPIRY OF THE PATENT, LEGITIMATE INTEREST

After one disputed patent had expired due to lapse of time, the 8th Board⁷⁶ held that the opposition proceedings were finally settled. An opposition filed against the patent may only be pursued if the opponent has legitimate interest in doing so.⁷⁷ The opponent’s motion to continue the appeal proceedings because the patent proprietor had refused to declare that it would refrain from asserting any rights against the opponent that arose from the patent revoked in the first instance was dismissed by the Board. The patent proprietor’s refusal to make

the demanded indemnity declaration alone was not enough to substantiate legitimate interest in pursuing the opposition further. There was no indication that claims for past infringement arising from the expired patent could be asserted against the opponent in the future. The opponent had not brought forth any circumstances that implied that it could have infringed the patent in suit or at least have come close to doing so, or that the patent proprietor had purported to hold any corresponding claims.

5. INSOLVENCY

The commencement of insolvency proceedings in respect of the assets of the opponent does not result in an interruption of the opposition (appeal) proceedings pursuant to sec. 240 sentence 1, Code of Civil Procedure in conjunction with sec. 99 subsec. 1 Patent Act. In this respect, the 19th Board⁷⁸ endorsed a view expressed in the more recent case law of the Federal Patent Court, which held that the assertion of the revocability of the patent in suit associated

with filing an opposition did not, by principle, constitute an asset that could, as such, be included in the insolvency estate, since opposition proceedings mainly concerned the public interest in clarifying the validity of an inter omnes patent grant, and possible economic interests pursued by the opponent were usually only indirectly affected by the opposition proceedings. The opposition (appeal) proceedings could only affect the insolvency estate

⁷⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 16.10.2018 – 10 W (pat) 38/15.

⁷⁶ *Federal Patent Court*, ruling dated 20.3.2019 – 8 W (pat) 17/17, appeal on points of law admitted but not filed.

⁷⁷ *Federal Court of Justice*, GRUR 1997, 615 – Vornapf; GRUR 2012, 1071 ff. – Sondensystem; *Federal Patent Court*, GRUR 2020, 363 ff. – Radauswuchtmaschine; *Federal Patent Court*, ruling dated 15.12.2015 – 10 W (pat) 53/14; PatGE 54, 34–44; different opinion: *Benkard/Schäfers/Schwarz*, PatG, 11th ed., sec. 59 no. 119 ff.

⁷⁸ *Federal Patent Court*, ruling dated 17.6.2019 – 19 W (pat) 104/17.

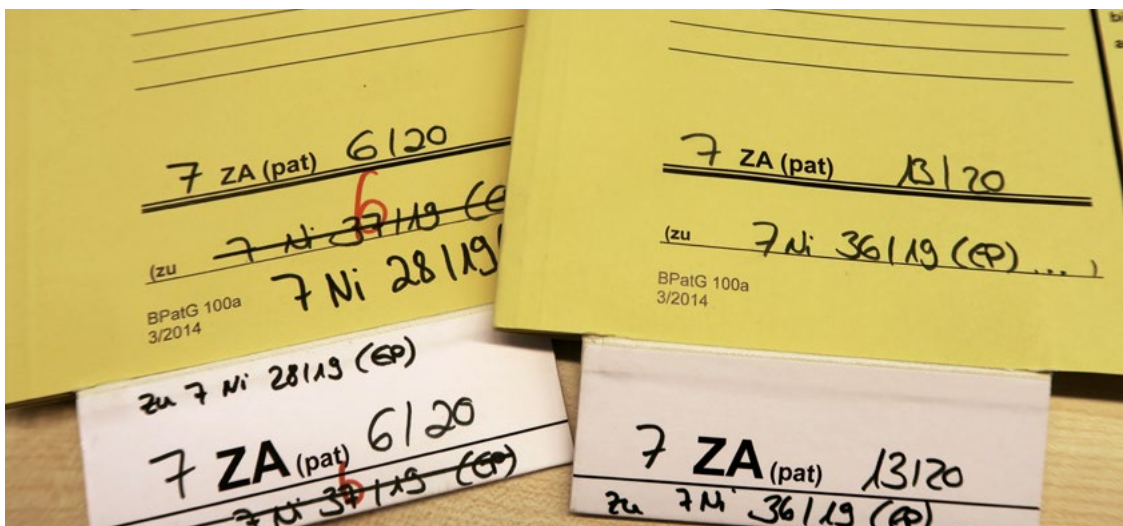
within the meaning of section 240 sentence 1 Code of Civil Procedure if there was a relationship with significance under property law between the parties that formed the backdrop to the proceedings, for example if the patent proprietor was already asserting

claims arising from the patent against the opponent or had specific intentions to do so.⁷⁹ There was nothing to indicate this in the case at hand and there was therefore no reason to interrupt the proceedings since the insolvency estate was not affected.

6. FILE INSPECTION

According to the 7th Board⁸⁰, the patent proprietor can demand to inspect the parts of the file concerning the payment of the appeal fee pursuant to sec. 299 subsec. 1 Code of Civil Procedure to the extent this is necessary in order to be able to assess whether the appeal fee was paid on time and in full.

The need to protect the personal (bank) data of the opponent within the meaning of Art. 4 no. 1 GDPR must be taken into account in accordance with the statutory limitation rule of section 31 subsec. 3b Patent Act.



⁷⁹ Cf. *Federal Patent Court*, ruling dated 22.11.2011 – 23 W (pat) 352/05; *Federal Patent Court*, ruling dated 8.10.2013 – 6 W (pat) 39/08; *Busser/Keukenschrijver/Engels*, PatG, 8th ed., sec. 59 no. 347.

⁸⁰ *Federal Patent Court*, ruling dated 11.12.2018 – 7 W (pat) 4/17.

V. Appeal proceedings

1. ADMISSIBILITY OF THE APPEAL

The 19th Board⁸¹ considered the written form requirement to be met with the addition of a signature of the opponent's representative from a stored file. In the case at hand, there were, as an exception, sufficient indications that showed beyond any doubt and in accordance with the purpose of the simple written form requirement that the appeal submission was written by the representative and

that it was not just a draft but that the submission was sent to the Patent and Trade Mark Office with the knowledge of the representative and intentionally.⁸² Taking into account the overall circumstances, it could be ruled out with sufficient certainty that it was merely the draft of an appeal, in spite of the scanned signature.

2. WITHDRAWAL OF THE APPEAL

A patent proprietor declared the withdrawal of the appeal it had filed and revoked this withdrawal on the same day, claiming it had been posted by mistake. The 20th Board⁸³ stated that procedural acts such as withdrawing an appeal and revoking that withdrawal took effect immediately at the

exact time they were carried out.⁸⁴ Since the letter declaring the withdrawal of the appeal came into possession of the court no later than 9.30 a.m. and the faxed revocation was not received until later that day at 2.51 p.m., the revocation amounted to nothing.

3. MISCELLANEOUS

A patent applicant had requested the appointment of an attorney only to advise on priority issues in the patent grant procedure in order to be able to estimate how necessary representation by a patent attorney was. When the Patent and Trade Mark Office had denied this request, the patent applicant had filed an appeal against the decision. The 7th Board⁸⁵ dismissed this appeal essentially on the grounds that a patent attorney or an attorney at law can only be appointed as a representative and not as a mere adviser. The applicant filed a plea regarding

the right to be heard against the appeal decision, which the 7th Board dismissed. The applicant's plea that its submission was disregarded in the decision under appeal cannot substantiate a violation of the right to be heard pursuant to Art. 103 (1) German Constitution. While the Board did not expressly address proceedings before the Heidelberg Local Court in its decision, this does not mean that the Board did not take this submission into account. A court is not required to address every submission of an unsuccessful party in detail. It cannot be assumed that the

81 *Federal Patent Court*, ruling dated 5.6.2019 – 19 W (pat) 103/17.

82 Cf. *Joint Senate of the Supreme Courts*, ruling dated 5.4.2000, BGHZ 144, 160; *Federal Court of Justice*, dated 28.8.2003, GRUR 2003, 1068; *Federal Patent Court*, dated 19.7.1989 – 12 W (pat) 118/87.

83 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.1.2019 – 20 W (pat) 1/17.

84 Cf. *Federal Patent Court*, ruling dated 16.1.1980 – 5 W (pat) 13/79, Decision by the Federal Patent Court 33, 200, 202 f; *Schulte*, PatG, 10th ed., intr. no. 67.

85 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.4.2019 – 7 W (pat) 22/18, appeal is admissible and has been filed – X ZA 2/19.

right to be heard is infringed until the court does not take into account an essential core point of the submission with regard to an issue that is crucial to the decision. Other than that, the Board dismissed

the request for subsequent admission of an appeal, since this would not constitute an addition to an incomplete decision but an inadmissible amendment of a ruling that has already been rendered.⁸⁶

VI. Nullity proceedings

1. ADMISSIBILITY OF THE ACTION

The 3rd Board⁸⁷ found that a nullity suit was admissible because nullity suits, which are fashioned in the style of an *actio popularis*, only lack admissibility in rare cases, for example if there is only a theoretical risk of claims being asserted against the claimant based on the challenged patent. In the case at hand, the Board held that there was no sufficient evidence to suggest that the claimant had tried to weaken the intervener's legal position in collusion with the defendant as its sister company by, on the one hand, avoiding to pay the contractual remuneration of the intervener due to the requested revocation, at least for the future, and on the other hand by evading the obligation to transfer the patent to the intervener, which could be an argument for preventing an action in good faith. The reason for this decision was that even if the patent was in the domain of the defendant and thus the claimant's sister company, it still bore the same "defect" of the clause stipulated in the cooperation agreement according to which the defendant had to offer or transfer the patent to the intervener if it no longer wanted to maintain it. Since negotiations on the remuneration were ongoing between the defendant and the intervener due to different perceptions of the patent's value, the claimant also had to fear that the defendant and the intervener could end their business relationship in the foreseeable future. There were furthermore no close links between the companies of the

claimant and the defendant, which had retained a certain degree of independence and could thus also be sold entirely or in parts. The Board did also not find that the claimant had acted as a straw man. Finally, the Board also found the intervener's intervention on part of the defendant admissible, since, as the inventor's company, it was the defendant's cooperation partner and had a share in its revenue due to the cooperation agreement, which was submitted to the court. Since the intervener could assert acquisition and transfer of the patent free of charge in the event that the defendant did not wish to hold the patent any longer, the Board found that the intervener did have a legal interest in the defendant's success.

The 4th Board⁸⁸ held that it did not conflict with a claimant's legitimate interest in continuing to pursue the nullity proceedings which, among other things, also concerned an attack on all dependent claims of the expired patent, that the patent proprietor only based the suit in the parallel infringement proceedings on the main request at the time of the decision in the nullity proceedings and also did not specifically defend the dependent claims. The Board further assumed that the auxiliary assertion of lack of enablement of the teaching of the patent was not admissible. The grounds for nullity constitute independent subject matters of the dispute that

⁸⁶ *Federal Court of Justice*, GRUR 2007, 996 – Ausgussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge, *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 314 – Medicus.

⁸⁷ *Federal Patent Court*, judgement dated 11.12.2018 – 3 Ni 22/17.

⁸⁸ *Federal Patent Court*, judgement dated 29.1.2019 – 4 Ni 50/17 (EP).

are aimed at a single objective. It is true that, in this regard, the absolute assertion of another ground for nullity is an admissible alternative consolidation of claims pursuant to sec. 260 Code of Civil Procedure if the objective is the same, regardless of whether this ground for nullity is asserted from the start or

subsequently, after the suit is pending, by way of an amendment of the suit pursuant to sec. 263 Code of Civil Procedure. This is, however, not the case if the consolidation of claims is only asserted as an auxiliary measure and therefore conditionally.

2. GROUNDS FOR NULLITY

In one case decided by the 4th Board⁸⁹, an apparatus comprised a dental implant made of yttrium and/or aluminium oxide-stabilised zirconium oxide comprising a nanoscopic surface structure with a reduced yttrium or aluminium oxide content that was described as the “depletion zone”. The depletion zone was functionally outlined by a specific processing method consisting of an etching process by means of hydrofluoric acid, but only in the description and not in the patent claim. The method can be taken into account in order to interpret the term used in the patent claim or, respectively, in order to determine the structure the term describes according to the principles of the meaning of product-by-process features in patent claims. This can, however, not be done in such a restrictive way that the patent to that extent constitutes its own dictionary for such a restrictive understanding of the claim feature and the associated structure must have been processed by using exclusively the preferred method. Accordingly, it was not ruled out in the Board’s opinion that such a surface according to the claim that was characterised by “depletion zones” could also be formed by means of other etching processes, especially if the patent in suit itself listed possible etching processes. In accordance with the rules of the general onus of presentation and burden of proof, this does, however, not release the nullity claimant from having to name further such processes that are applicable to this extent by

stating specific process parameters and results, and having to prove the results in order to demonstrate a sufficient comparability of identical structures. Other than that, changing categories between an apparatus claim and a use claim is inadmissible if it is combined with a change in the subject matter of the invention. In the case at hand it is inadmissible because said new subject matter was only a part of the previously protected subject matter.⁹⁰

The 4th Board⁹¹ held that in order to classify a claim aimed at the use of a product, it had to be decided on a case-by-case basis whether it was a product or a process claim based on the significance of each of the claim’s product and process features. The 4th Board further stated in its decision that, as opposed to medical processes, a medical device for the sclerosis of leg veins was not barred from patentability pursuant to Art. 53 (c) sentence 2 EPC. The statutory exemption for the novelty of substances or substance mixtures that is definitively provided for in Art. 54 (4) and (5) EPC and the earlier development of the law regarding a recognised claim for the use or for a manufacture for use in the context of the second medical indication that is based on that exemption cannot admissibly be extended to other products.

89 *Federal Patent Court*, judgement dated 18.7.2019 – 4 Ni 49/17 (EP).

90 Following *Federal Patent Court*, judgement dated 10.3.2016, GRUR-RR 2016, 321 – Brustpumpe.

91 *Federal Patent Court*, judgement dated 12.3.2019 – 4 Ni 60/17 (EP).

3. COST-RELATED ISSUES

Following the withdrawal of its suit, a claimant in nullity proceedings requested a full refund of the court fee it had paid in advance because the Federal Patent Court had not provisionally assessed the value in dispute in the proceedings and the court fee was therefore not due. The 2nd Board⁹² merely analogously admitted a claim for partial restitution of the paid fee pursuant to section 812 Civil Code to the extent that the fee exceeded the reduced 1.5 fee due to the withdrawal. According to the provision of section 6 subsec. 2 of the Patent Costs Act, a failure to perform with regard to a procedural act only arises if the court fee is not or not fully paid and the legal ground for payment of the fee thus lapses. Cases where the suit is withdrawn after payment has been made are explicitly not covered by this; the claimant had also paid the advance for the court fee in the due amount and in due time. Even if a claimant has paid the fee without prior assessment of the value in dispute, this does not mean that the consequences pursuant to section 6 subsec. 2 of the Patent Costs Act will automatically arise. Pursuant to the provision of section 271 Civil Code, performance may

be demanded of the debtor before the due date. The Federal Court of Justice matter “Kontaktplatte”⁹³ related to a case where the claimant had not paid the advance when filing the suit, which is not what happened here. Other than that, the later withdrawal of the suit before it was served on the defendant cannot prevent the fee from becoming due. All that is possible is a discount on the court fee, but not an exemption from paying the fee at all, since the law does not leave any room for discretionary decisions. Section 269 subsec. 3 sentence 3 of the Code of Civil Procedure applies even if the suit was not served.

The costs for an experimental private expert opinion provided by the nullity claimant in support of the enablement of the teaching of a citation it submitted as novelty-destroying may, according to the 3rd Board⁹⁴, be considered pertinent and thus needed for an appropriate pursuit or defence of rights if the nullity defendant has disputed the enablement of that citation submitting its own experimental private expert opinion.

4. MISCELLANEOUS

a. Request for the production of documents

To the extent that a claimant requested in the nullity proceedings that the court order that the defendant produce various documents to prove public prior use by the defendant, including photographs of the latter’s booth at the “World of Events” trade fair, information and advertising material made available there and including the video material that was used to inform prospective buyers about heavy-load floor systems and aluminium flooring systems, the 7th Board⁹⁵ did not find for the claimant.

The provision of section 142 of the Code of Civil Procedure does not serve the purpose of easing one party’s burden of proof in that the court conducts an investigation. The court may only order a production of documents if the party has already made a conclusive submission that refers to specific facts; in particular, the reference must be so specific that the documents can be identified. The Board did not believe that such a submission had been made. The Board did not consider the Federal Court of Justice decision “Restschadstoffentfernung”⁹⁶ applicable in

92 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.5.2019 – 2 Ni 21/18 (EP) and 2 Ni 23/18 (EP).

93 *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 539 no. 12 – Kontaktplatte.

94 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.12.2018 – 3 ZA (pat) 41/18 regarding 3 Ni 28/09 (EP).

95 *Federal Patent Court*, judgement dated 11.4.2019 – 7 Ni 16/17 (EP).

96 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2006, 962 – Restschadstoffentfernung.

the present case. According to this decision, a court order to produce documents may be considered if it constitutes a suitable and necessary measure in order to elucidate the facts and if it is furthermore proportionate and adequate, i.e. can be reasonably expected of the party obligated to produce the documents, taking into account that party's legally protected interests after weighing up the other party's conflicting interests. The aforementioned decision concerned obligations under a license agreement that were regarded as sufficient to justify an order to produce documents on the basis of section 809 of the Civil Code if it was probable that the property right was used. Other than that, it did not concern the enforcement but rather the destruction of a property right. In addition to that, the acts of prior use suspected by the claimant were anything but likely.

b. Lateness, adjournment

The 2nd Board⁹⁷ held that a defence by way of auxiliary requests may be rejected in the oral hearing after the time limit set in the qualified notice has lapsed if the auxiliary requests are not filed in response to the course of the hearing and if the claimant cannot be expected to appropriately discuss the auxiliary requests in the oral hearing. The time until the beginning of the subsequent hearing date the next morning is usually not enough in order to be able to appropriately discuss auxiliary requests that are filed after the lunch break in the oral hearing and constitute a new line of defence, as it is required under the aspect of the right to be heard. It is not a sufficient excuse for the lateness of the submission within the meaning of section 83 subsec. 4 sentence 1 no. 2 Patent Act if the defendant claims that it was not aware of a technical issue that the claimant did not bring up until just before the oral hearing if the defendant already had a reason and sufficient time to recognise the respective issue and address it simply based on the content of the Board's qualified notice.

c. Expert opinions

The 3rd Board⁹⁸ revoked a patent with the title "Pharmaceutical nanoparticulate composition of a tachykinin receptor antagonist" and decided not to obtain an expert opinion by a court-appointed expert regarding questions on various aspects of improving the bioavailability of pharmaceutical substances, in particular on the skilled person's understanding of them, as requested by the defendant. The purpose of expert evidence is to impart expertise to the court to enable it to assess the facts or to establish facts that are crucial for the decision to the extent that special expertise is needed to do so. In proceedings before the Federal Patent Court, such evidence is usually not needed because the nullity boards and the technical boards of appeal consist of judges with technical expertise.⁹⁹ Expert evidence is, in particular, not needed if the court is able to obtain the required expertise itself, for example by studying the technical literature. Based on its own technical knowledge, the technical literature and the submitted private expert opinions, the Board was therefore in a position to acknowledge the technical expertise contained therein and to thus comprehensively discern the given facts and assess them accordingly.

d. Change of ownership

The defendant in nullity proceedings was the registered proprietor of the challenged patent in suit at the date the suit was received. The claimant did not agree to the new proprietor of the patent in suit taking over the proceedings. The 6th Board¹⁰⁰ found that the defendant still remained a party to the proceedings after transferring the patent. At that point, the defendant was still registered as the proprietor. The disposal of and change in the register with regard to a patent in suit during the nullity proceedings have no effect on the position of the defendant pursuant to section 265 subsec. 2 sentence 1 Code of Civil Procedure in conjunction with section 99 Patent

97 *Federal Patent Court*, judgement dated 24.1.2019 – 2 Ni 5/17 (EP) in conjunction with 2 Ni 12/17 (EP) and 2 Ni 13/17 (EP).

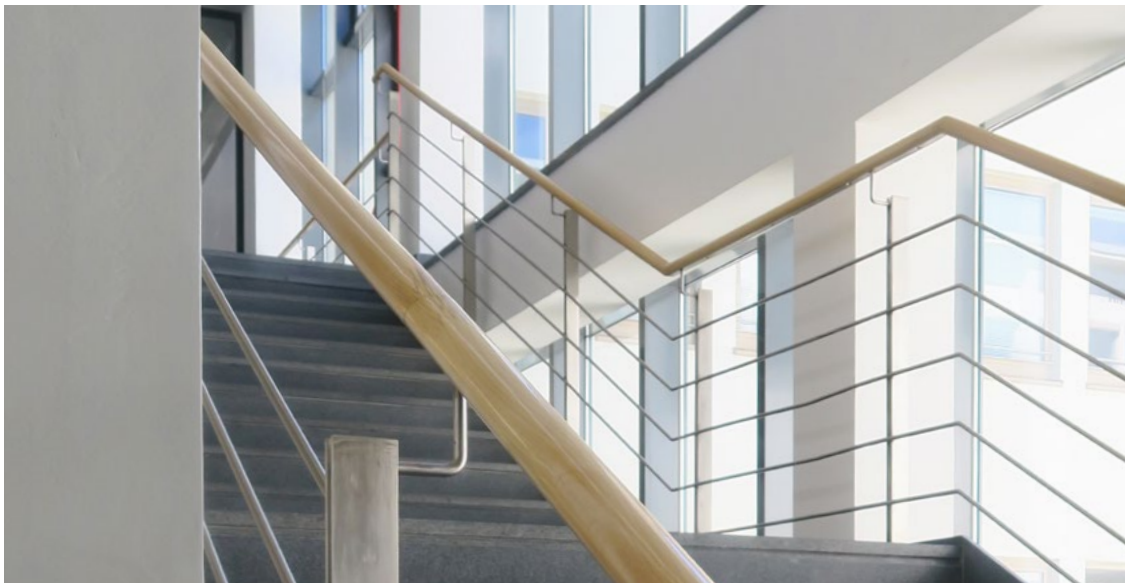
98 *Federal Patent Court*, judgement dated 4.12.2018 – 3 Ni 3/17 (EP); see also judgement dated 2.4.2019 – 3 Ni 13/17 (EP).

99 *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 1235 – Kommunikationsrouter.

100 *Federal Patent Court*, judgement dated 22.5.2019 – 6 Ni 7/17.

Act. According to the Board's opinion, the defendant was also authorised to limit the patent in suit as an auxiliary measure because that would constitute a contribution to the effort to maintain the patent to the largest possible extent in the event that the patent was not valid in its earlier version. As opposed to a self-limitation in the main request, the auxiliary limitation does not constitute a disposal of the patent in suit in its granted version. The procedurally legitimised nullity defendant is therefore authorised to counter an impending complete destruction of the patent in suit by defending the patent in a limited version in the form of an auxiliary request in order to ensure that the patent is at least partly maintained.¹⁰¹

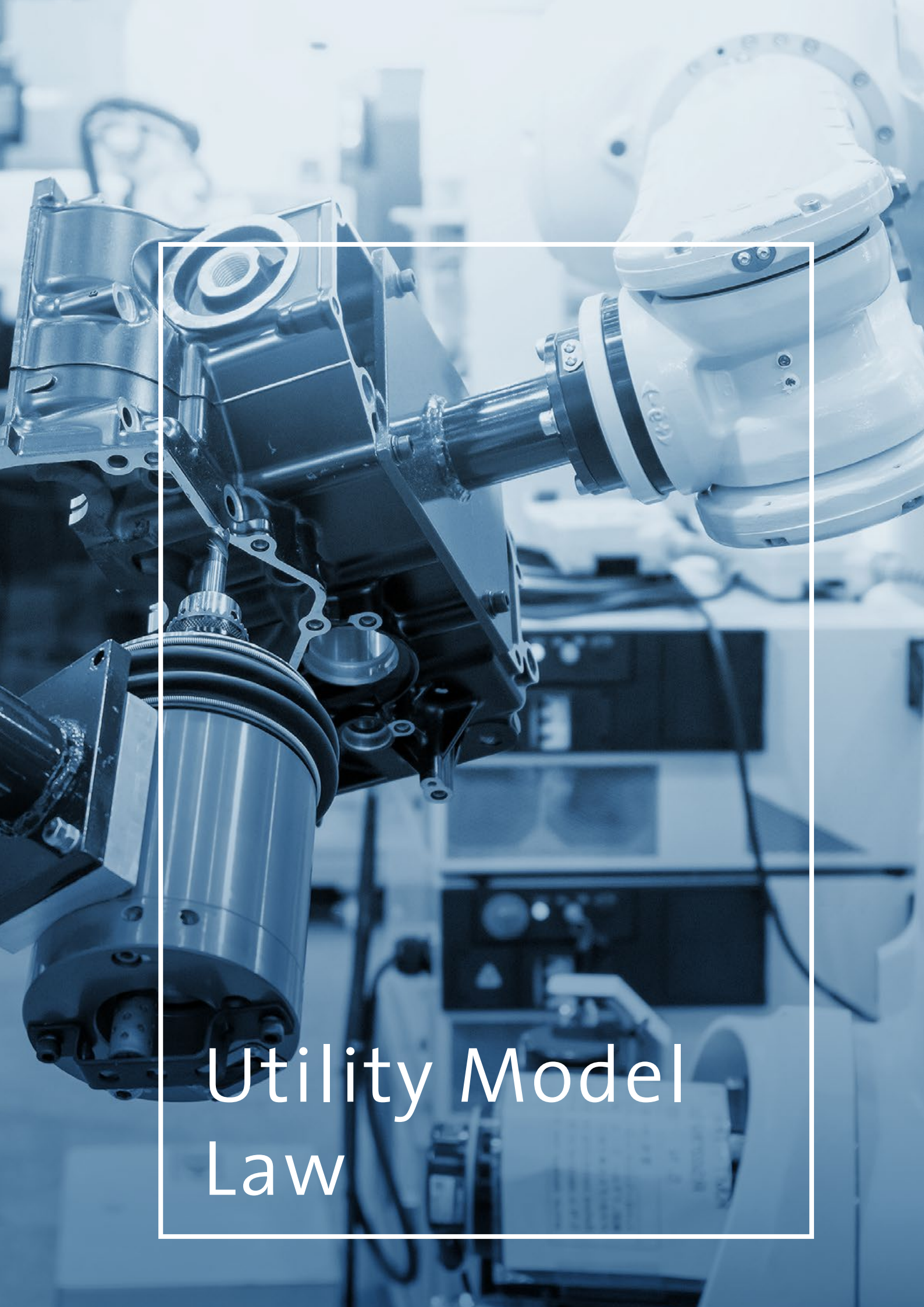
Ingrid Kopacek¹⁰², Dr. Wolfgang Morawek¹⁰³



¹⁰¹ Cf. *Federal Court of Justice*, ruling dated 29.9.2010 – Xa ZR 68/07; *Federal Patent Court*, judgement dated 12.4.2012 – 2 Ni 32/11 (EP).

¹⁰² Judge at the Federal Patent Court, Munich.

¹⁰³ Presiding Judge at the Federal Patent Court, Munich.



Utility Model Law

I. Cost-related issues

In utility model cancellation proceedings, the applicant's attorney carried out additional research after receiving notice from the Patent and Trade Mark Office's cancellation division that the utility model would probably be maintained, and this research led to finding another citation that was the reason for the utility model's subsequent cancellation in the appeal proceedings. According to the Patent and Trade Mark Office's decision on costs, the costs for the research were not sufficiently substantiated. The 35th Board¹ found that the costs for the patent attorney's research were to be reimbursed as expenses that were necessary to bring an appropriate action pursuant to section 91 subsec. 1 sentence 1 Code of Civil Procedure. The Board also considered the substantiation submitted for the costs sufficient, since it included a corresponding attorney invoice. The applicant had also provided sufficient submissions to support the need for additional research by setting forth that the negative preliminary notice made it necessary to do additional research regarding foreign patent documents that had previously not been considered. However, the amount of the remuneration for research is calculated on the basis of the rates according to the Legal Remuneration and Compensation Act (JVEG), so that a lower hourly rate than demanded by the applicant had to be assessed.² The Board also pointed out in this regard that pursuant to section 91 subsec. 1 sentence 2 Code of Civil Procedure, a party incurring costs that wishes to claim compensation from its opponent if it is successful must comply with the principle of cost-effective proceedings. The applicant neither stated, nor was it otherwise apparent, that research regarding further, foreign patent documents and/or related IPC classes could not also have been carried out by, for example, a professional research service.

The 35th Board³ held that while the assigned representative in utility model proceedings was entitled to a procedural fee for receiving notice of the registration of the utility model for the benefit of the applicant, this fee had to be reduced by half because the opponent neither filed an application nor a written submission concerning the matter from the beginning of the assignment until the end of the registration proceedings. It did file a request for file inspection with regard to the corresponding utility model application and requested that parts of the file be sent to it. However, the Board did not consider the mere request for file inspection a submission relating to the matter, especially because the submission contained no statements on the merits with regard to the utility model application beyond the mere request for file inspection.

Ingrid Kopacek⁴, Dr. Wolfgang Morawek⁵

¹ *Federal Patent Court*, ruling dated 18.2.2019 – 35 W (pat) 6/16.

² Cf. in this regard as well as regarding the appropriate nature of remuneration of translation costs, *Federal Patent Court*, ruling dated 10.9.2019 – 35 (pat) 8/17.

³ *Federal Patent Court*, ruling dated 17.12.2018 – 35 W (pat) 17/18.

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 trade marks are, as a rule, not eligible for protection, because consumers often perceive colours without graphic components or words only as decorative elements and are not used to drawing conclusions as to the origin of goods or services merely based on their colour¹. A colour trade mark can only attain genuine distinctiveness in extraordinary circumstances, namely if the number of the registered goods and/or services is very small and if the relevant market is very specific². Moreover, the addressed consumers must be accustomed to the use of colours as means of identification based on the identification practice in the claimed goods and/or services sector³. Otherwise, protection can only be obtained by way of acquired distinction.

During the reporting year, only one colour trade mark was subject to proceedings before the Federal Patent Court:

The cancellation of the abstract colour trade mark “blue (Pantone 280 C)” ⁴, which had been registered for “cosmetics, namely skin and body care products” based on acquired distinction, was confirmed by the Federal Patent Court⁵ on the grounds that a level of distinction of 75 % was required for a basic colour such as the one concerned. Following the appeal, for which leave was granted, the Federal Court of Justice⁶ decided that a level of 50 % was sufficient, which was found to be exceeded in the case at hand. After the matter

was remanded in the reporting period, the Federal Patent Court obtained a market survey with the result that the challenged trade mark had acquired distinction for the product groups “deodorants, hair care products, personal hygiene products, namely shower and bath products, soaps, shaving products, namely shaving foam, shaving gel, aftershave, skin care products, facial care products”. After the list was limited accordingly, the respondent withdrew its request for cancellation. The trade mark proprietor opposed this withdrawal and requested, among other things, that evidence be found for the acquired distinction in the limited scope. According to the Federal Patent Court, it is admissible at any time to withdraw a request for cancellation without consent of the opposing party. The limitation in time of section 269 subsec. 1 Code of Civil Procedure, according to which a suit can only be withdrawn without the defendant’s consent until the start of the hearing in the main proceedings, is not applicable in trade mark appeal proceedings. The request for a declaratory judgement had to be dismissed because, after the withdrawal of the request, there was no basis for the cancellation proceedings and the reference to legal consequences in section 82 subsec. 1 Trade Mark Act does not justify the introduction of a counterclaim that is not provided for in the Trade Mark Act in order to determine that a cancellation request was made unjustly.

1 ECJ, GRUR 2003, 604 no. 65 – Libertel; GRUR 2004, 858 no. 39 – Heidelberger Bauchemie; GRUR Int 2005, 227 no. 78 – Farbe Orange; Federal Court of Justice, GRUR 2015, 1012 no. 11 – Nivea-Blau; GRUR 2016, 1167 no. 14 – Sparkassen-Rot.

2 ECJ, loc. cit. no. 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.

3 Federal Court of Justice, loc. cit. no. 24 – Nivea-Blau; GRUR 2015, 581 no. 15 – Langenscheidt-Gelb; loc. cit. no. 25 – Sparkassen-Rot.

4 Federal Patent Court, ruling dated 18.10.2019 – 27 W (pat) 1/17.

5 Federal Patent Court, GRUR 2014, 185 – Farbmarke Blau; cf. Kpacek/Kortge, JB Federal Patent Court 2013, GRUR 2014, 311.

6 Federal Court of Justice, GRUR 2015, 1012 no. 34 – Nivea-Blau.

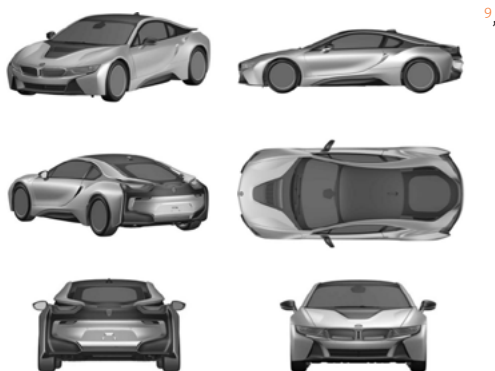
2. THREE-DIMENSIONAL MARKS

Three-dimensional trade marks are not eligible for protection in cases in which they are only a natural rendition of the product, the manifestation of central conceptual content 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 company⁷. Three-dimensional signs can therefore only acquire distinctive character if they possess characteristic features that differ substantially from standard practice or from what is customary in the field concerned⁸.

During the reporting period, several 3-D marks were found to be eligible for protection:

a) Application proceedings

The three-dimensional mark "BMW i8"



which was filed for "vehicles and their parts", does not consist exclusively of a shape resulting from the nature of the product that is needed to achieve a technical effect, or a shape that adds the essential value pursuant to section 3 subsec. 2 no. 1 through 3 Trade Mark Act old version, because the depicted sports car features a prominent area in a darker colour which the applicant calls the "black belt" and which extends from the bonnet over the roof to the

rear of the car. This belt does not feature any function typical of its class that the consumer also looks for in competitors' vehicles. The same applies to the components of the vehicle that are no longer, or only to a limited extent, regarded as separate after they have been mounted. It does not have to be determined whether the "black belt" differs considerably from standard practice or from what is customary in the industry because the rounded twin grille, the so-called BMW double-kidney grille, as a characteristic feature of all of the applicant's vehicle models since 1933 is, in any case, perceived as an indication of commercial origin due to acquired distinction (section 8 subsec. 3 Trade Mark Act).

Since the three-dimensional mark



¹⁰ is not limited to the shape of a baby bodysuit, but also displays writing and printed arrows, protection is not refused on the grounds of a shape resulting from the nature of the goods (section 3 subsec. 2 no. 1 Trade Mark Act old version). The

mark is only distinctive for "paper, cardboard; baby blankets, labels made of textile materials; children's blankets", because the shape can be considered neither an indication of content nor of purpose for such products. It lacks distinctive character for the other goods. With regard to the baby clothing claimed in class 25, the trade mark is limited to the representation of the shape of a classic baby bodysuit. The words and arrows, which show "daddy"

⁷ ECJ, loc. cit. – Libertel; loc. cit. no. 39 – Heidelberger Bauchemie; Federal Court of Justice, GRUR 2016, 197 no. 27 – Bounty.

⁸ Federal Court of Justice, GRUR 2017, 1262 no. 19 – Schokoladenstäbchen III.

⁹ Federal Patent Court, ruling dated 17.7.2019 – 28 W (pat) 504/16.

¹⁰ Federal Patent Court, ruling dated 24.6.2019 – 27 W (pat) 52/17.

how to dress his baby as humorous “instructions for use” are nothing but decorative design elements. “Printed material” can thematically concern sewing instructions for baby clothes, and various textiles can be intended for manufacturing baby bodysuits.

b) Cancellation proceedings

In proceedings regarding a withdrawal of protection¹¹, the Federal Patent Court¹² found that the three-dimensional IR mark “chocolate sticks”, described as having the shape of a branch on a vine, a grapevine or a vine tendril, was not sufficiently specified either in the image on which the grant of protection in Germany was based



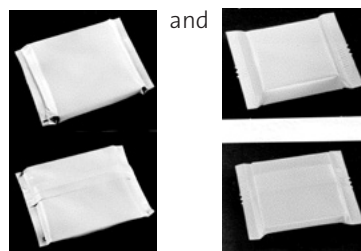
or in the original French application.



Following the appeal, for which leave was granted, the Federal Court of Justice¹³ decided that the original French registration clearly showed that the stick featured curves and waves in just one plane as well as a round cross-section. In the remanded proceedings, the Federal Patent Court¹⁴ denied distinctiveness for chocolate and chocolate products because the thin stick, with its round cross-section, wavy lengthwise shape and sprinkles on top, did not stand out from the vast variety of shapes for chocolate products in a way that indicated a particular company of origin. Following another admissible appeal, the Federal Court of Justice¹⁵ overturned this decision as well, on the grounds that the arbitrary combination of a longitudinal

wave-shape with a round cross-section was, as a whole, indeed distinctive. The assumption that the wave shape was customary in the industry could not be substantiated by referring to a single reference product within a large and diverse product market – “cat tongues” in this case – which, in addition, conveyed a completely different overall impression. After the matter was remanded a second time, the Federal Patent Court¹⁶ finally dismissed a withdrawal of protection in the reporting year. The irregular wave shape, also confirmed by the description as a “grapevine”, with sprinkles on top considerably differed, overall, from the customary shapes – reference shapes were almost exclusively cylindrical – of pure chocolate products and biscuits products not made entirely out of chocolate. For want of meaningful data, it was also stated that it was not possible that the short-term sale of an almost identical product by the party filing the cancellation request had a significant impact on public perception.

The two three-dimensional marks registered as having acquired distinction for “chocolate bars”,



and

were found by the Federal Patent Court¹⁷ to be vulnerable to cancellation pursuant to section 3

subsec. 2 no. 1 Trade Mark Act old version. The flat, square, sealed wrappers with a longitudinal seam for opening them feature functional characteristics typical of their class, namely practical advantages regarding packaging, storage, transport and portioning, which consumers also look for in

11 Ruling on third-party summons: *Federal Patent Court*, 25 W (pat) 8/09, *Kopacek/Kortge*, JB Federal Patent Court 2010, GRUR 2011, 274.
 12 *Federal Patent Court*, GRUR 2012, 283 cf. also *Kopacek/Kortge*, JB Federal Patent Court 2011, GRUR 2012, 440 f.
 13 GRUR 2013, 929 – Schokoladenstäbchen II.
 14 *Federal Patent Court*, MarkenR 2017, 42 – Schokoladenstäbchen III.
 15 *Federal Court of Justice*, GRUR 2017, 1262 – Schokoladenstäbchen III.
 16 *Federal Patent Court*, ruling dated 3.4.2019 – 29 W (pat) 63/17. The appeal, for which leave was not required and which was filed due to an objection to the composition of the Board, was dismissed: *Federal Court of Justice*, ruling dated 19.12.2019 – I ZB 37/19.
 17 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.11.2016 – 25 W (pat) 78/14 = GRUR 2017, 275 – Quadratische Schokoladenverpackung I and 25 W (pat) 79/14.

competing products¹⁸. It had to be examined whether the obstacle to protection of a shape resulting from the nature of the goods was at hand, even though it was mentioned on neither the official form nor in the grounds for the application. This was because the disputed subject matter in the cancellation proceedings was formed by the application and the designation of the challenged trade mark as a fact of life, which made it possible to examine it in view of all legal aspects with the exception of bad faith, which would require a further submission of facts¹⁹. Following the appeal, for which leave was granted, the Federal Court of Justice²⁰ ruled that the square base area as the sole essential feature was not a result of the nature of the goods. A typical functional characteristic of chocolate bars is being eaten, so what is relevant is primarily their taste and their ingredients. Facilitations with regard to packaging, storage and transport are not class-typical functional characteristics because they only benefit the vendor of chocolate bars when manufacturing and selling the chocolate. While portionability is a class-typical function of chocolate bars, the division into portions is not facilitated by the square shape, but by predetermined breaking points. Every specific obstacle to registration constitutes a separate subject matter in dispute. The applicant can, however, extend its request for cancellation to other obstacles to protection pursuant to section

263 Code of Civil Procedure. In the two remanded proceedings in the reporting period, the Federal Patent Court²¹ rejected this narrow definition of the disputed subject matter in trade mark law because it takes into account neither the particular character of trade mark cancellation proceedings resulting from the mandatory preliminary proceedings pursuant to section 54 subsec. 2 Trade Mark Act, nor the purpose of these public-interest proceedings of correcting erroneous trade mark registrations, which rules out the application of Code of Civil Procedure provisions (section 82 subsec. 1 sentence 1 Trade Mark Act). Other than that, this definition makes it possible for a single applicant to initiate a large number of parallel or subsequent cancellation proceedings based on various obstacles to protection, without the option of citing pendency or validity against them²². The only obstacle to protection that still has to be examined, the one pursuant to section 3, subsec. 2 no. 3 Trade Mark Act old version, is not at hand, because the square shape does not relevantly stand out from the customary design corpus either based on artistic value or based on its otherness. Although the trade mark proprietor has pursued a marketing strategy relating to the shape of its packaging with the slogan “Quadratisch. Praktisch. Gut.” [*Square. Practical. Good.*] for years, the fact that the challenged trade mark corresponds to the basic packaging shape for “chocolate bars” outweighs this in the context of an overall consideration.

18 GRUR 2014, 1097 no. 21 – 27 – Hauck/Stokke et al. [Tripp-Trapp-Kinderstuhl].

19 Distinct from *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 500 no. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh.

20 *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 404 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung and parallel decision *Federal Court of Justice*, ruling dated 18.10.2017 – I ZB 106/16.

21 *Federal Patent Court*, ruling dated 13.12.2018 – 25 W (pat) 78/14 = GRUR 2019, 838 – Quadratische Schokoladenverpackung II and 79/14. Leave of appeal was granted in both cases pursuant to sec. 83 subsec. 2 no. 1 Trade Mark Act. Both were filed: I ZB 42/19 and I ZB 43/19.

22 Different view, following *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 500 – Fünf-Streifen-Schuh: *Federal Patent Court*, ruling dated 1.7.2019 – 28 W (pat) 42/17 – Элитная.

3. POSITION MARKS

A position mark is a trade mark that is applied to a position carrier at a consistent position and at a consistent size and distance ratio. Not only goods or parts of goods are possible position carriers, but also the representatives of services such as advertisements, work clothes, leaflets, business stationery and invoices. It is the prevailing opinion²³ that all that is needed for a clear and unambiguous identification is a description which defines the exact position, shape and size of the mark, with the position carrier only being outlined, e.g. in a line drawing. Such a mark is to be deemed eligible for protection if either the positioned mark, its positioning or the combination of both are so unusual that they indicate a specific supplier and do not merely fulfil a descriptive or decorative function.

The following trade marks were not deemed eligible for protection during the reporting period:

The four position marks in the shape of a stylised green Y on the external contour of a tractor



a forage harvester



and two combine harvesters



which were registered as other type of trade mark, are sufficiently specified by the two-dimensional graphic renditions and the specifying descriptions. A skilled person with an agricultural background perceives the colour design of part of a vehicle's outer surface as a mere decorative element, since the commercial origin of tractors, forage harvesters and combine harvesters is, as a rule, indicated by company names and type designations. It cannot substantiate the distinctive character of a position mark that the selected colour corresponds to a EU colour mark registered for the applicant. In addition to that, a similar shade of green is also used by other vendors in the design of their agricultural machinery and consumers would, if at all, perceive only a consistent colouring scheme on the entire machine as an indication of origin, but not a single coloured element.

²³ *Federal Patent Court*, 28 W (pat) 47/10 – Farbfläche auf Maschinengehäuse; *MarkenR* 2009, 569, 570 – Schultütenspitze; *Bingener*, *MarkenR* 2004, 377, 379 f.; *Ingerl/Rohnke*, 3rd ed., § 3 *MarkenG* no. 34; *Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering*, 12th ed., § 3 *MarkenG* no. 82; different view *Fabian Klein*, *Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke*, 2012, p. 246; differentiating: *Federal Patent Court*, 29 W (pat) 564/12 – Roter Halbrahmen; *Fezer*, 4th ed., § 32 *MarkenG* no. 55; *HK-MarkenR/Kramer/Reinisch*, 4th ed., § 32 no. 41; ECJ on CTMR: GRUR Int 2019, 1064 no. 49 – Deichmann/EUIPO – Munich.

²⁴ *Federal Patent Court*, ruling dated 14.3.2019 – 28 W (pat) 3/18.

²⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 14.3.2019 – 28 W (pat) 4/18.

²⁶ *Federal Patent Court*, ruling dated 14.3.2019 – 28 W (pat) 5/18.

²⁷ *Federal Patent Court*, ruling dated 14.3.2019 – 28 W (pat) 6/18.

II. Word marks, word / figurative marks, figurative marks

1. TERMS IN FOREIGN LANGUAGES

a) Eligible for protection

Submarine²⁸, famous through the Beatles song “Yellow Submarine”, is understood in the sense of “submarine boat” or “underseas”; an extension of this meaning to “under water, waterproof” could not be found. The specification “for use with lighting devices in building interiors” therefore rules out a use in submarines.

AKAI²⁹ is a Japanese adjective for “red”. The specialised public, which mainly communicates with Japan in English, is not familiar with this term in the electrical appliances sector. A practice to describe such products by means of a colour designation could not be found.

Элитная³⁰, transliterated as “elitnaja”, a Russian adjective with the meaning “belonging to an upper class of society, elite”, does not indicate

a specific quality, even from the perspective of Russian-speaking Germans. No use in the sense of “first-class, luxury” has been found in the context of the registered food products of animal origin.

b) Not eligible for protection

Texture³¹ is used to describe colours and varnishes that can imitate the typical surface structure of specific materials such as marble, concrete, stone as closely as possible.

Kasap³² = “butcher” is only understood by consumers who speak Turkish. The understanding of Turkish-speaking consumers, as a numerically significant sector of the relevant public in Germany, has to be used as a basis with regard to the claimed food items because they are offered in sales outlets catering to Turkish-speaking customers.

2. LETTERS AND NUMBERS

Letters and sequences of letters tend by their very nature to possess distinctive character. They are only not eligible for protection if they are object-related abbreviations or, because of the industry concerned, are only understood as type, series or standard technical designations³³. 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 the abbreviation of a descriptive combination of words that has gone before or follows, and therefore only possesses an accessory character³⁴. Numbers and numerals tend not to be eligible

²⁸ *Federal Patent Court*, ruling dated 20.3.2019 – 29 W (pat) 525/17 for goods in classes 9, 11.

²⁹ *Federal Patent Court*, ruling dated 19.6.2019 – 29 W (pat) 548/17 for goods in classes 7, 11.

³⁰ *Federal Patent Court*, ruling dated 1.7.2019 – 28 W (pat) 42/17.

³¹ *Federal Patent Court*, ruling dated 10.10.2019 – 30 W (pat) 505/17 for goods in class 2.

³² *Federal Patent Court*, ruling dated 17.4.2019 – 28 W (pat) 521/18 for food and beverages in class 29, 30, 32. Leave to file an appeal was granted because the issue of considering different consumer circles when assessing distinctiveness has not been resolved. The appeal was not filed: different view *Federal Patent Court*, ruling dated 6.5.2019 – 27 W (pat) 555/17 – KÖZ/KÖZ URFA: With a total population of approx. 85m, approx. 4.5m people of Turkish origin are not enough to substantiate a lack of distinctiveness; see also *Federal Patent Court*, 26 W (pat) 64/11 – Mangal, if the services are not only directed at Turkish customers/customers of Turkish origin or do not relate to specific Turkish food items.

³³ *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 1127 no. 10 – ISET/ISETsolar.

³⁴ GRUR 2016, 80 no. 33 – BGW/Scholz; GRUR 2012, 616 no. 32 ff. – Alfred Strigl / DPMA and Securvita / Öko-Invest [MMF Multi Market Funds and NAI – Der Natur-Aktien-Index].

for protection when they indicate dimensions or amounts³⁵ or are abbreviations and synonyms (“24” for around the clock; “2” for “to” and “4” for “for”). The assessment depends on the circumstances in the industry concerned.

a) Eligible for protection



³⁶: Due to their graphic design, the letters JBG are not accessory to the word sequence “Junior Brands Group” below; it does not need to be specified whether the word sequence is actually descriptive, which is doubtful for class 25. The letters are markedly larger, diamond shaped, tilted relative to one another and accentuated in the way of an emblem, which is why the public regards them as an indication of origin.

wam – wait a minute³⁷: In spite of the acronym being spelled out in the word sequence that follows, it blends into the continuous text as a made up word that can be articulated. It does therefore not have accessory character in relation to the subsequent objective term³⁸.

b) Not eligible for protection

RZT Resilienz-Zirkel-Training³⁹ (RZT Resilience Circuit Training), for example for software, printing products and health counselling, only indicates, in the overall combination of an accessory sequence of letters and the spelled out information, training for strengthening resilience, i.e. inner strength for coping with complex challenges, by way of a description of content.

Ecom⁴⁰, registered for commercial services in the IT sector, is also perceived as meaning “electronic commerce” in the present notation. With regard to acquired distinction, the requirements as to initial substantiation were found not to be met.

Verwalter 4.o⁴¹ (Administrator 4.o), with the excessively used addition 4.o, serves as a reference to someone who rises to the challenges of a workplace changed by digitization and connectedness in various industries.

3. WORD MARKS

a) Single-word trade marks

aa) Eligible for protection

Zukunftserbe⁴² (future heritage) relates to a heritage in the future. Even after the Board exhausted all of its research options, the term, not being a legal or customary one, remains a borderline case and vague without explanatory additions.

DESIGNDSCHUNGEL⁴³ (design jungle), with quite the negative connotation of not finding one’s way / the unfathomable in the way of “design chaos, design clutter”, can neither be afforded the meaning of “design diversity” nor can it be compared to “jungle design” without any indications for such a public perception.

³⁵ *ECJ*, GRUR Int 2011, 400 – Zeichen 1000.

³⁶ Federal Patent Court, ruling dated 14.1.2019 – 27 W (pat) 544/16, for goods and services of class 25, 35, 45.

³⁷ Federal Patent Court, ruling dated 24.6.2019 – 27 W (pat) 60/17, for “paper and stationery”, “clothing items” and services of class 35, 41.

³⁸ *ECJ*, GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA and Securvita/öko-Invest [Multi Market Funds MMF and NAI – Der Natur-Aktien-Index].

³⁹ Federal Patent Court, ruling dated 18.7.2019 – 25 W (pat) 523/18.

⁴⁰ Federal Patent Court, ruling dated 10.10.2018 – 29 W (pat) 526/16.

⁴¹ Federal Patent Court, ruling dated 14.11.2019 – 30 W (pat) 543/18, for goods and services in class 16, 35, 36, 41, 45.

⁴² Federal Patent Court, ruling dated 25.7.2019 – 25 W (pat) 574/18, for goods and services in class 9, 16, 36, 41, 42.

⁴³ Federal Patent Court, ruling dated 6.8.2019 – 29 W (pat) 593/17 for goods and services in classes 3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 35, 38.

Mauerblümchen⁴⁴ (wallflower), with the negative connotation as a designation for a person/object that gets little attention, is neither a suitable indication of the target group for “beer, beer mixes”, nor does it refer to cymbalaria muralis or pennywort (which is called “Mauerblümchen” in German) as an ingredient – because of the German purity law for beer – especially considering that the plant is only palatable in the form of salad.

AQUANATURE⁴⁵, combination of concepts from two language regions (Latin and French/English) is still sufficiently imaginative and not documented as a common advertising term for the cosmetics industry.

Lightfit⁴⁶ as an allusive sign for “lamps, lights” is more than the sum of its two descriptive components. “Light fit” evokes relevant associations in this product sector, but does not constitute an understandable objective message without analytic consideration.

TimeMaster⁴⁷ is, as such, clear in its meaning. In terms of the description of the claimed electronic devices, software and IT services, however, analytic mental steps are needed to get to masterful time recording devices, time evaluation or time management.

bb) Not eligible for protection

Doppeldecker⁴⁸ does indeed lexically stand for a biplane or a double-decker bus. However, this term was already established as a catchphrase-like, jargon

indication of quality for colours and coating agents with high (“double”) hiding power.

Satisfyer⁴⁹ is understood, in spite of the misspelling and against the background of the world-famous song “Satisfaction” by the “Rolling Stones”, as an indication of the purpose of “vibrators” and “massage devices”, which is that they bring the user “satisfaction”.

Twinder⁵⁰ stands for a search for or a tool for searching a twin/doppelgänger. Neologisms used like slogans that involve the word “finder” and a specification of the subject matter are common in the IT and computer sector.

SPLITCOIN⁵¹ for coins, medals is merely an indication of the possibility of a division into various sizes or weights; with regard to the virtual internet currency Bitcoin, however, it indicates a system for splitting the coins.

Naturell⁵² and **Natural**⁵³ indicate a “natural” quality, the lack of (synthetic) additives or the non-use of modifying treatment methods for the claimed colours, abrasives and construction materials, but do not indicate the manufacturer.

b) Multiple-word trade marks

aa) Eligible for protection

Ulmer Hell⁵⁴ is not eligible for protection as an indication of “lager beer from Ulm” for beverages and catering services, but it is for sports, cultural and entertainment services because of the overly specific

44 Federal Patent Court, ruling dated 12.9.2019 – 26 W (pat) 504/19.

45 Federal Patent Court, ruling dated 14.6.2019 – 27 W (pat) 40/18.

46 Federal Patent Court, ruling dated 22.7.2019 – 29 W (pat) 599/17.

47 Federal Patent Court, ruling dated 27.6.2019 – 25 W (pat) 601/17.

48 Federal Patent Court, ruling dated 6.12.2018 – 30 W (pat) 11/17.

49 Federal Patent Court, ruling dated 22.5.2019 – 28 W (pat) 39/18.

50 Federal Patent Court, ruling dated 29.10.2019 – 29 W (pat) 513/18 for goods and services in classes 9, 35, 38, 41, 42, 45.

51 Federal Patent Court, ruling dated 10.9.2019 – 25 W (pat) 573/18, for goods and services of class 14, 36, 38.

52 Federal Patent Court, ruling dated 21.3.2019 – 30 W (pat) 22/17.

53 Federal Patent Court, ruling dated 21.3.2019 – 30 W (pat) 24/17.

54 Federal Patent Court, ruling dated 29.8.2019 – 26 W (pat) 508/19.

content of the term, which prevents a perception as a slogan for specific topics or contents.

claims⁵⁵, although understandable in the **guard** sense of “protection in cases of loss”, “guard in the event of loss”, has to be registered for the goods/services for which the sign lacks any close descriptive relation, such as computer hardware and software or benchmarking services.

bb) Not eligible for protection

Bro-Secco⁵⁶ can at least acoustically be perceived as the descriptive indication (of flavour) “Prosecco” for alcoholic and non-alcoholic beverages. The ECJ⁵⁷ requires that word marks have to differ from descriptive information both acoustically and visually in order to be eligible for protection. In spite of this stricter interpretation of case law, considerations of trust do not justify using a more generous but incorrect decision-making practice at the registration date as a basis.

INTERIEUR BRANDING⁵⁸ is understood, at least by the addressed business and marketing circles, as an alteration of the technical term “interior branding”, which incorporates the appearance of business premises into the marketing strategy, so that it constitutes a mere factual reference to interior design and furnishing goods as well as designer, marketing and counselling services. The sign does, however, have distinctive character with regard to building materials, because they cannot be used for interior decoration without the interim step of processing.

Un gout de fou ... Jusqu’au bout⁵⁹ is understood as “an incredible taste ... until the end” or “a fancy for crazy ... until the end” by the trade circles concerned with sweets, baked goods and confectioneries, especially because French sweets are particularly popular in Germany.

Die Wunderknaben⁶⁰ (The Wonder Boys) is understood as a content summary, which is proved by its many uses as a title for films and TV shows.

4. SLOGANS

Since the ECJ decision on “Vorsprung durch Technik”⁶¹ [progress through technology], it has been possible that 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 that it should also 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 addressed consumers. Distinctive character is therefore absent if a term is understood by consumers **exclusively** as a promotional advertising statement⁶². As a rule, longer sequences of words likewise do not give the impression of being an individualising reference to an enterprise⁶³.

55 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.10.2019 – 30 W (pat) 5/17 partly eligible for protection for goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 42.

56 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.10.2019 – 26 W (pat) 25/14. An appeal that did not require leave was filed. I ZB 101/19.

57 GRUR 2004, 674 no. 98 f. – Postkantoor; GRUR 2004, 680 no. 39 f. – BIOMILD.

58 *Federal Patent Court*, ruling dated 27.5.2019 – 26 W (pat) 509/18.

59 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.3.2019 – 25 W (pat) 593/17.

60 *Federal Patent Court*, ruling dated 17.1.2019 – 30 W (pat) 545/17, for goods and services of class 9, 16, 41.

61 GRUR 2010, 228.

62 *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 934 no. 23 – OUI.

63 *Federal Court of Justice*, GRUR 2010, 935 no. 11 – Die Vision.

a) Eligible for protection

Aus Alt mach Geld⁶⁴ (turn old to gold) is not a plausible industry description for services in classes 35, 37. The invitation to economically profit from something old is not what characterises advertising, administrative, business or repair activities, even if the performance of these services does generate valuable objects/concepts in the end.

WIR BRINGEN ZUKUNFT IN SERIE⁶⁵ (We mass-produce future): Without an – inadmissible – addition, the grammatically correct sentence is contradictory and illogical, since the future as an abstract concept in the sense of “upcoming time” cannot be subject to product manufacturing or mass production.

Think Clear!⁶⁶ is aimed at specialised consumer circles for services in class 42. The call for clear thinking directed at these consumers/customers, but not at the service provider, neither advertises products nor qualities, but is quite unusual; customers might expect that not they themselves but the service provider they are paying should think clearly.

b) Not eligible for protection

ERLEBE LICHT⁶⁷ (Experience light) in the context of goods/services related to lights and lighting are a mere advertising statement regarding a specific light experience. “Light advertising” as a synonym for illuminated advertising plays an important role, especially in class 35, due to its high impact.

DER POTT KOCHT⁶⁸ (The pot(t) region is boiling) is no more than an advertising statement of fact about the Ruhr region in Germany, and not only with regard to the cuisine there, but in general with regard to entertainment and cultural events, for which it is already being used.

Wir steuern ihre Steuern⁶⁹ (We navigate your taxes) is not only ineligible for protection with regard to the work of ensuring optimal handling and structuring of the client’s tax concerns in tax-consulting professions, but also when there is no direct connection to a service, because the unequivocal advertising slogan in the form of a full sentence is perceived only as that, and not as an indication of commercial origin.

We love your brand⁷⁰ does – contrary to what the applicant claims – not refer to a “large, devastating fire” – “Brand” being another German word for “fire” – but to the term for “trade mark” and fits in with advertising statements containing “we love ...”. It only shows that the manufacturer/service provider cares about the customer’s brand and wants to present it “in the right light” in the context of devices and lighting systems.

64 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.6.2019 – 28 W (pat) 511/18.

65 *Federal Patent Court*, ruling dated 12.4.2019 – 28 W (pat) 33/18 for goods and services in classes 12, 14, 16, 18, 28, 37, 38, 41, 42.

66 *Federal Patent Court*, ruling dated 12.8.2019 – 29 W (pat) 612/17.

67 *Federal Patent Court*, ruling dated 16.10.2019 – 29 W (pat) 521/18.

68 *Federal Patent Court*, ruling dated 27.5.2019 – 27 W (pat) 552/16.

69 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.12.2018 – 25 W (pat) 582/17 for services in classes 35, 36, 41, 42. Leave to file an appeal regarding the fundamental question as to whether such a sequence of words is understood only as that was granted, but the appeal was not filed.

70 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.11.2019 – 29 W (pat) 547/17.

5. A) GEOGRAPHIC INDICATIONS OF ORIGIN PURSUANT TO SEC. 8 PARA. 2 NO. 2 TRADE MARK ACT

The following trade marks were found not to be eligible for protection:

HERZO⁷¹ is understood, at least by specialised consumer circles, as a common abbreviation of the city name “Herzogenaurach”, where the world’s two largest manufacturers of sporting goods are based, and should therefore be cancelled. The abbreviation was used by a number of companies, clubs and citizens’ initiatives in and around the city as a reference to the geographical origin of their goods and services both at the filing date in 2012 and at the date of the decision. Because of the length of the five-syllable name of the city, the abbreviation will still be needed by competitors in the future.

GLYNGØRE⁷² as the designation for a Danish seaport was denied protection for canned fish in class 29. The town is a particularly important site for fish-processing companies in terms of its location, infrastructure and resources.

Wellington⁷³ as the capitol of New Zealand and the name of the administrative region in the south of the North Island is, in light of the significant economic relations with Germany, objectively suitable for being the place of origin of the chemical products, colours and construction materials that are among the claimed products.

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 FOODSTUFFS⁷⁴

The proprietor of the protected geographical indication “**Schwarzwälder Schinken**” (Black Forest ham) had filed an application for the specification to be supplemented to the extent that the ham produced in the Black Forest also had to be cut and packaged there, among other criteria. Oppositions were filed against this, for example by a large meat processing company that packages Black Forest ham in northern Germany. The rejection of the request for modification by the Patent and Trade Mark Office was overturned by the Federal Patent Court⁷⁵, which ruled that all processing steps had to be performed and verified in the Black Forest for the authenticity

of Black Forest ham to be guaranteed. Following the appeal by the meat processing company, for which leave was not required, the Federal Court of Justice⁷⁶ overturned the ruling. Following the Federal Patent Court’s referral for a preliminary decision in the re-opened appeal proceedings⁷⁷, the ECJ⁷⁸, deviating from the standards applied by the Commission of the European Union up to that point, responded that production guidelines on cutting and packaging in the area of production could only be demanded if they were necessary and proportionate in order to ensure the quality or the origin of the product or guarantee that the specifications were adhered to.

71 *Federal Patent Court*, ruling dated 12.12.2018 – 26 W (pat) 33/16 vulnerable to cancellation for goods in classes 18, 25, 28. The appeal, for which leave was granted, was dismissed: *Federal Court of Justice*, ruling dated 17.10.2019 – I ZB 14/19.

72 *Federal Patent Court*, ruling dated 23.7.2019 – 28 W (pat) 531/18.

73 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.4.2019 – 30 W (pat) 549/17.

74 This Regulation came into effect on 3.1.2013 and superseded Regulation (EC) No. 510/2006.

75 GRUR 2012, 398 – Schwarzwälder Schinken I.

76 GRUR 2014, 1132 – Schwarzwälder Schinken.

77 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.5.2017 – 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken II.

78 GRUR 2019, 183 – S/EA et al. [Schwarzwälder Schinken].

The Federal Patent Court⁷⁹ confirmed the dismissal of the application for modification in the reporting year. It stated that even if only one out of three opponents had filed the appeal, the position of the others as parties was revived when the case was remanded – just like in opposition proceedings under patent law⁸⁰. It could not be generally assumed that transport to other regions would be improper and have negative effects on the quality and preservability of the product. There was no increased risk to the compliance with the quality requirements specified

in the application for modification with regard to the sorting, the maximum slice thickness of 1.3mm, the preservability, disinfection of the cutting system or the bacteriological monitoring outside the area of production. The requested modification was, according to the Court, neither justified regarding the aspect of traceability nor regarding the aspect of guaranteeing and controlling authenticity, because the changed specifications did either not contain any solutions in this respect, or because these aspects could be checked by any food inspector.

7. DESIGNATIONS OF ESTABLISHMENTS OR INSTITUTIONS

Linking a geographic designation of origin with a descriptive indication of an institution is, in principle, regarded by the Federal Court of Justice and the majority of the Boards of the Federal Patent Court as not being distinctive⁸¹, unless identification practices that exist in a specific industry determine the understanding of the addressed public to such an extent that the average consumer also regards these designations as product or service marks⁸².



a) Eligible for protection⁸³:

“Ünlü”, a common Turkish surname, means “famous, well-known” and, in combination with “market”, means either “famous market” or “Ünlü market”. Neither German/Turkish consumers nor groceries retailers see this as a reference to the trade with groceries. In any event, it is only an advertising

statement by the sales outlet that is eligible for protection.

b) Not eligible for protection

Bremer Osterwiese⁸⁴ (Bremen Easter Festival) refers to one of the largest German fairs known in the entire country that has been taking place regularly in Bremen since 1946. Typically, all registered goods and services are part of the culinary, catering, ride and amusement, clothing or other offers that are typical of such events.



⁸⁵ (media centre Berlin) only refers to the place of performance of the claimed advertising, telecommunication and cultural services.

The depicted quadriga emphasizes the reference to Berlin.

79 Federal Patent Court, ruling dated 12.8.2019 – 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken III for “meat products”. Leave for appeal was granted, since the ECJ’s preliminary judgement, while setting forth guidelines, left room for further clarification of fundamental legal questions by the member states’ highest courts. Other than that, what is of fundamental importance is the question who is party to re-opened appeal proceedings if only one out of several opponents successfully files an appeal. The appeal was lodged: I ZB 72/19.

80 RPA comm. 1932, 186; Schulte/Püschel, PatG, 9th ed., § 73 no. 100; Benkard/Schäfers, PatG, 10th ed., § 59 no. 52.

81 Federal Court of Justice, GRUR 2012, 276 – Institut der norddeutschen Wirtschaft e.V.; 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.

82 Federal Court of Justice, GRUR 2014, 1204 no. 19 – DüsseldorfCongress.

83 Federal Patent Court, ruling dated 19.11.2019 – 29 W (pat) 41/18.

84 Federal Patent Court, ruling dated 21.2.2019 – 29 W (pat) 506/17, parallel proceedings ruling dated 6.3.2019 – 29 W (pat) 508/17 – Schlachtezauber.

85 Federal Patent Court, ruling dated 22.1.2019 – 27 W (pat) 563/18.

Fightclub⁸⁶ as a place for offering (boxing) combat sports belongs to the public domain for training and organisational services in class 41. Since studios

for such sports also sell specialised boxing or (protective) gear for combat sports or other articles, the required distinctiveness is also lacking.

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 classic means of identification. If consumers regard a personal name merely as an objective indication describing goods or services, e.g. diesel for fuels, it lacks the necessary distinctive character⁸⁷. Famous persons in contemporary history, such as artists or athletes, also have a legitimate interest in the commercial exploitation of their reputation and popularity⁸⁸. Names of historical figures are not per se excluded from trade mark protection just because they form part of the cultural heritage of the general public⁸⁹. 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 so that the general public only perceives that name as a reference to the person, but not as an indication of commercial origin⁹⁰.

The following trade marks were regarded as eligible for protection in the reporting period:

Franziska van Almsick⁹¹ is to be registered⁹² for the media sector (data carriers, printing products, publication services) – in view of the possibility of the use as a trade mark – because celebrities would be unduly prevented from marketing their names if it was assumed that they are used only as a reference to content.

Max Schmeling⁹³, not claimed for media products, was one of the most popular athletes in Germany. Customers do not expect that the registered goods / services are connected to him in any way; his name has developed into a synonym for a specific character type. The use of personal names as trade marks is common in the clothing sector.

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 consumers regard as an indication of origin. In this context, simple geometrical shapes, mere ornaments or descriptive images to which consumers have

86 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.9.2019 – 29 W (pat) 584/17.

87 *Federal Court of Justice*, GRUR 2019, 1058 no. 21 f. – KNEIPP; GRUR 2018, 301 no. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke.

88 *Federal Court of Justice*, GRUR 2000, 709, 712, 713 – Marlene Dietrich I; *Federal Patent Court*, 32 W (pat) 92/06 – Maya Plisetskaya.

89 BGHZ 193, 21 no. 26 ff. – Neuschwanstein; different view *Federal Patent Court*, MarkenR 2008, 140 – Leonardo da Vinci.

90 *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 1093 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II.

91 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.2.2019 – 27 W (pat) 519/18.

92 Different view *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 301 no. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke with further references; GRUR 2008, 1993 no. 14 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2008, 512 no. 33 – Ringelnatz; GRUR 2003, 342 no. 16 ff., 20 – Winnetou; *Ströbele* in *Ströbele/Hacker/Thiering*, MarkenG, 12th ed., § 8 no. 271 footnote. 812: “Outdated ... *Federal Patent Court*, GRUR 2012, 1148, 1149 f. [= ruling dated 27.3.2012 – 27 W (pat) 83/11] Robert Enke (... confirming eligibility for protection in the sector of media products)”.

93 *Federal Patent Court*, ruling dated 6.11.2019 – 29 W (pat) 510/17, for goods and services of class 25, 28, 41.

become accustomed, such as through frequent use in advertising, do not have distinctive character⁹⁴.

a) Eligible for protection

e.GO Kart⁹⁵ for “electric cars” is not limited to the meaning of “electric go-kart”. The alternating colours set off e.GO from the rest of the trade mark and lead to a separate perception within the meaning of “ego” = “the I, the self”, which results in another possible interpretation that has to be seriously considered.

b) Not eligible for protection

vereinfacher⁹⁶ (Simplifier) refers to a person that simplifies something, i.e. stands for handling the claimed services in a less complicated manner in terms of economy, law or

science. The arc above the letters does not lead to an abstraction, because it does not split the letters into “Verein” and “facher”, but links the terms together.



⁹⁷, Spanish: ice cream, Mexican: ice lolly, is a term the German food sector is familiar with. The artwork is limited to depicting the goods.




⁹⁸: “Chalk in spray form” and “stencils” are suitable as typical tools for street art as a modern art form and for corresponding games that already exist with oversized Monopoly elements or as a Memory game. The typical graffiti or street art graphics do not distract from the de-facto content, but underline it.

10. FIGURATIVE MARKS

The same principles apply to figurative marks as to three-dimensional marks.⁹⁹

a) Eligible for protection

¹⁰⁰: Since the red background colour of the stylised SIM card is still covered by the registered colour “magenta”, which can come in different shades depending on the mixing ratio of the basic colours red and blue, the figurative mark is sufficiently specific. The Euro sign inside the white circle with a yellow outline has no useful meaning, either on its own or in combination with the SIM card. Mobile phones, credit cards or other payment cards, card readers or radio receivers are usually depicted to symbolize mobile

payment systems, but not SIM cards that are inserted in such devices.

b) Not eligible for protection



¹⁰¹: The stylized edelweiss blossom is only perceived as a feature commonly used in advertising, because flowers are classic design elements. The initial substantiation that is required in order for this motive to possess acquired distinction on its own is not at hand, simply because it is not used enough. With regard to the presented, combined marks, the consumers only look to the name of the registering Alpine association.

94 Federal Court of Justice, GRUR loc. cit. no. 20 – DüsseldorfCongress; GRUR 2001, 1153 – antiKALK.

95 Federal Patent Court, ruling dated 20/03/2019 – 28 W (pat) 31/18.

96 Federal Patent Court, ruling dated 13.6.2019 – 30 W (pat) 523/18 for goods in classes 35, 38, 45.

97 Federal Patent Court, ruling dated 14.5.2019 – 25 W (pat) 76/17 for food and beverages in classes 30, 32.

Parallel proceedings 25 W (pat) 569/17 – Paletas and 25 W (pat) 615/17 – Paletas Berlin.

98 Federal Patent Court, ruling dated 23.1.2019 – 29 W (pat) 551/18.

99 See item I. 2.

100 Federal Patent Court, ruling dated 28.8.2019 – 26 W (pat) 508/17, for goods and services in classes 9, 35, 38, 42.

101 Federal Patent Court, ruling dated 26.6.2019 – 27 W (pat) 553/18 for goods in classes 3, 4, 13, 16, 18, 21, 24–30, 32, 33.

11. MISLEADING NATURE (SEC. 8 PARA. 2 NO. 4 TRADE MARK ACT)

Signs which, because of their content or statement, are of such 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 misleading¹⁰². In the registration procedure, the possibly misleading nature must be evident, i.e. it must be identifiable without extensive and time-consuming investigations (section 37 subsec. 3 Trade Mark Act).

The following mark was found not to be misleading:

AromaGrinder¹⁰³ is eligible for protection and not an evidently misleading statement pursuant to section 8 subsec. 2 no. 4 Trade Mark Act, because the machines, spare parts, equipment and tools remaining after limitation are sufficiently distinct from an “aroma grinder” for a reasonable consumer not to be misled as to the nature of the goods. The same applies to renting out such machines and the machining of material.

12. VIOLATION OF ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY (SEC. 8 PARA. 2 NO. 5 TRADE MARK ACT)

Signs violate accepted principles of morality if they have the potential to offend the sensibilities of a considerable portion of the relevant public because they constitute a gross and unbearable infringement of decency from a moral, religious or political perspective, for example because they are discriminating or degrade human dignity. When vulgar language is used, only a pre-existing liberalisation can be taken into consideration, while a liberalisation which is only about to occur is not sufficient¹⁰⁴.

illustrated by the figurative elements because the term “MODELLE” (models) as well as the deep shade of pink used for the corsage and the gloves symbolises femininity and sensuality and the word “MODELLE”, which is partly covered by a wavy shape, optically implements the euphemistic term for a prostitute. Since the service of “collecting, processing and outputting data in data bases [office work]” has no relation to the erotics industry, the depiction of a scantily clad woman with large, naked breasts in a salacious pose is a discriminating representation of a woman as a readily available sex object, whose sole purpose it is to attract the viewer’s attention, that offends against human dignity.

The following mark was found to violate morality:



¹⁰⁵: The meaning of the word element, “persons from or in Hamburg who can be contacted online and who professionally make themselves available as subjects of pictorial or photographic representation, as models or even as prostitutes”, which is descriptive for advertising, agency, telecommunication and entertainment services, is merely

102 Federal Court of Justice, GRUR 2017, 186 no. 12, 21 f. – Stadtwerke Bremen.

103 Federal Patent Court, ruling dated 11.1.2019 – 28 W (pat) 9/18.

104 BGH, GRUR 2013, 79 – READY TO FUCK.

105 Federal Patent Court, ruling dated 25.4.2019 – 26 W (pat) 44/17.

13. ELIGIBILITY FOR PROTECTION BASED ON POSSIBLE OPTIONS FOR USE AS A TRADE MARK

According to the existing case law of the Federal Court of Justice¹⁰⁶, it can be held that there is distinctive character if, in practice, there are important and obvious possibilities of actually using the registered trade mark for the claimed goods and services in such a manner that consumers will easily perceive it as an indication of commercial origin. 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 ECJ¹⁰⁷, 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. To reconcile these different views, the Federal Court of Justice¹⁰⁸ asked the ECJ for clarification in a reference for a preliminary ruling. The ECJ¹⁰⁹ subsequently gave up its earlier stance with its judgement dated 12.9.2019, by replying that the examination should only be limited to the most likely possible use when assessing distinctive character, if the other possible uses are not common in the industry concerned or have no practical significance.

a) Eligible for protection

LAUSDEANDL¹¹⁰ meaning “cheeky lass/girl” – in the style of “Lausbub” (little rascal) – and **GAMSIG**¹¹¹ in the sense of “horny, wanton, randy” originate in the Bavarian dialect, which is only understood by some consumers. But even if the terms were understood all over Germany and if they were applied to the front or rear of the goods as the most likely use, they

would not be perceived as “fun words” or statements because they have, according to the Board’s findings, so far not been used as slogans or witty exclamations. To convey a message, they would mentally have to be supplemented with “I am”, which is not admissible. Both dialect words are therefore perceived as indications of commercial origin.

b) Not eligible for protection

The statement **Mir all sin Kölle**¹¹² (we are all Cologne) in the Cologne dialect is understood as just that, simply because it sounds similar to standard German. Since this sequence of words was the motto of the Cologne Carnival 2007 and the motto of a rally in Cologne in support of diversity and tolerance in 2017 and fits in with similar known expressions of solidarity such as “Ich bin ein Berliner”, “Je suis Charlie”, “We are all Paris”, etc., the sequence of words is only perceived as a motto for an event and as an information on the subject matter of the entertainment services. There is also a close descriptive relation to games, toys and sporting equipment to which the event motto could be applied as tools, advertising means or merchandise items. With regard to the other goods, the nature of the phrase as an outward affirmation for a colourful, diverse, peaceful and cheerful Cologne shows that the use as large lettering at an exposed position is the most likely, only practically significant and therefore also the only relevant use according to the latest ECJ case law¹¹³. Even if it is applied in an uncommon way to a sewn-in label, to the bottom of glass or china

106 *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 1204 no. 21 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1044 no. 20 – Neuschwanstein; BGHZ 185, 152 no. 21 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 no. 28 – TOOOR!

107 *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 519 no. 55 – umsäumter Winkel.

108 *Federal Court of Justice*, GRUR 2018, 932 no. 16 ff., 21 – #darferdas?.

109 *ECJ*, GRUR 2019, 1194 no. 17 ff. – AS/DPMA [#darferdas?], cf. in this regard *Thiering*, GRUR 2019, 1237, 1238. thus also actually *ECJ*, GRUR-RR 2018, 507 no. 38–43 – Birkenstock Sales/EUIPO (cf. in this regard *Thiering*, GRUR 2018, 1185, 1188 f.; *Albrecht*, GRUR-Prax 2020, 9).

110 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.9.2019 – 27 W (pat) 49/18 for goods in classes 18, 24, 25.

111 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.9.2019 – 27 W (pat) 50/18 for identical goods.

112 *Federal Patent Court*, ruling dated 9.10.2019 – 29 W (pat) 519/18.

113 *ECJ*, GRUR 2019, 1194 no. 25 – AS/DPMA [#darferdas?], cf. in this regard *Thiering*, GRUR 2019, 1237, 1238. Thus also *ECJ*, GRUR-RR 2018, 507 no. 38–43 – Birkenstock Sales/EUIPO, cf. in this regard *Thiering*, GRUR 2018, 1185, 1188 f.

ware or as a water mark on stationery, the relevant consumers only understand this sequence of words

as a message of social communication, but not as a means of distinction.

14. ACQUIRED DISTINCTION (SECTION 8 SUBSEC. 3 TRADE MARK ACT)

In order to assess whether distinctive character acquired through use is at hand, it is necessary to consider all relevant aspects¹¹⁴. This assessment must in particular include the relevant market share of the concerned trade mark, the intensity, geographical distribution and duration of its use, the company's advertising expenditure on the trade mark, the proportion of the involved relevant public that recognises the goods and/or services as originating with a specific company¹¹⁵ as well as declarations by chambers of industry and commerce or other professional associations¹¹⁶ (called "Chiemsee criteria"). According to Federal Court of Justice case law, the lower limit for assuming acquired distinction by means of a market survey must not be set lower than 50 % – if unusual circumstances do not justify a different assessment¹¹⁷. In contrast to the ECJ¹¹⁸, consumer surveys are often the most reliable evidence for determining acquired distinctiveness for the Federal Court of Justice¹¹⁹.

Acquired distinction was held not to exist in the following cases:

auf einen Blick¹²⁰ (at a glance) conveys only the advertising message that the television and leisure magazine with this title provides a good overview of television programmes or text and visual information. The lack of distinctive character is not fixed by acquired distinction. If the magazine has been reaching almost 2.5 million readers a week for more

than 35 years, this means that the degree of brand awareness is not higher than 50 %. Sales figures lag far behind the market leaders tv14, TV Digital and Hörzu. Since the entire sector of television and leisure magazines is relevant, it is not enough to be the magazine with the highest circulation on the sub-market of weekly programme magazines. Since, moreover, the sequence of words is not used on its own but only in combination with figurative elements, the assessment of acquired distinctiveness in particular raises issues. A consumer survey is thus needed in order to clarify whether only the word mark has acquired distinctiveness, which the applicant decided not to obtain.

Hospiz macht Schule¹²¹ (The hospice becomes a paragon) with the meaning that hospices or, respectively, the idea of a hospice could serve as an example, does not have distinctive character as a possible subject of educational and training services. From the news articles submitted in support of acquired distinctiveness, it cannot be inferred whether the sequence of words was used as a mark or only as a slogan indicating the respective title of a training event. The information of "several thousand people in Germany" with regard to the number of people concerned is not precise enough to assess the level of awareness. Without a substantiated likelihood of acquired distinctiveness, a market survey would be "a shot in the dark". That is not admissible in the context of an ex officio examination.

114 ECJ, loc. cit. – Sparkassen-Rot; GRUR 1999, 723 no. 49, 54 – Chiemsee.

115 ECJ, loc. cit. no. 51 – Chiemsee; GRUR 2002, 804 no. 60 – Philips.

116 ECJ, loc. cit. no. 41 – Sparkassen-Rot; loc. cit. no. 64 f. – Philips; loc. cit. no. 51 – Chiemsee.

117 Federal Court of Justice, GRUR 2015, 581 no. 42 – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2014, 483 no. 34, 38 f. – test with further references.

118 ECJ, loc. cit. no. 43 – Sparkassen-Rot.

119 Federal Court of Justice, loc. cit. no. 30 – Langenscheidt-Gelb; loc. cit. no. 32 – test.

120 Federal Patent Court, ruling dated 24.4.2019 – 27 W (pat) 519/17.

121 Federal Patent Court, ruling dated 27.5.2019 – 27 W (pat) 53/18.

III. Cancellation proceedings due to bad faith

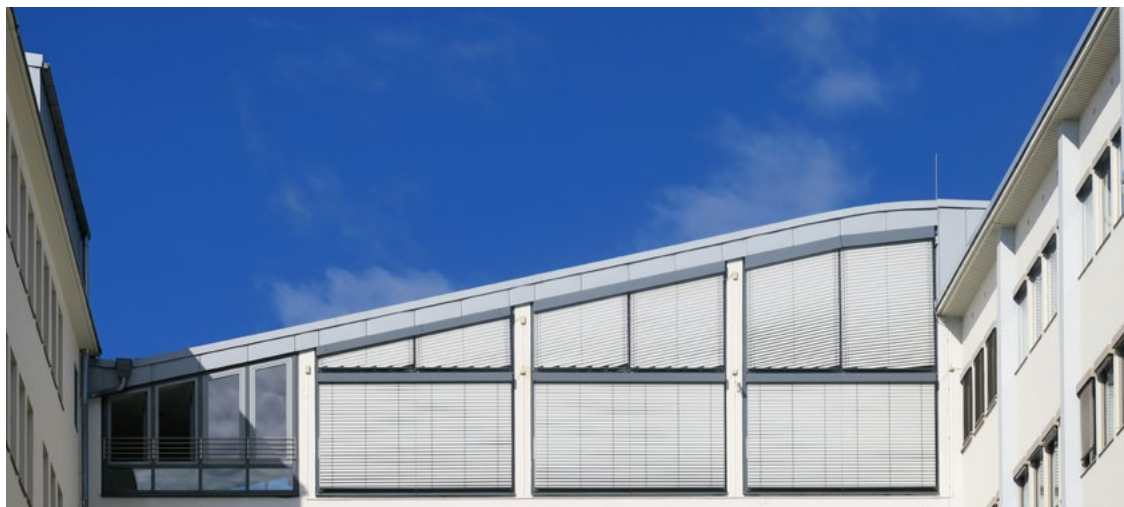
A trade mark application is made in bad faith if the person filing the application, while knowing of someone else's vested rights, which deserve protection nationwide¹²² and are based on prior use, has an identical or confusingly similar sign registered as a trade mark for the same or similar goods or services without an adequate objective reason. The application must also be filed with the aim of interfering

with or undermining said prior rights, with the intention of improperly exploiting the blocking effect created by the registration as a means of engaging in competition, or with the intention of obtaining the trade mark exclusively for the purpose of preventing another person from accessing the market, with no intention to actually use the trade mark¹²³.

1. BAD FAITH WAS HELD TO APPLY:

The proprietor of the challenged trade mark **HORSE KICK**¹²⁴ intended, based on their own statement, to exploit the trade mark's blocking effect to hamper the applicant for the request for cancellation in the competition on the market. Both sell wooden percussion instruments, or percussion instruments in a wood design, called "stomp boxes", where sound is acoustically or electronically generated or transmitted by way of a kick. The trade mark proprietor knew that its competitor was using the term "horse kick" for this product. They wanted to take action against

this use without intending to use the trade mark themselves. The argument that they wanted to prevent an intrusion into their series of "kick" marks does not lead to a different assessment, because "kick" as a descriptive reference to generating sound by means of a kick is not suitable as the core component of a series of marks. To the extent that the proprietor asserts that the applicant's "Horse Kick" product is based on their product "Kick Box" in terms of technology and design, this is not an aspect that has to be taken into account under trade mark law.



¹²² *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 378 no. 18 ff. – LIQUIDROM.



¹²³ *ECJ*, GRUR 2009, 763 no. 44 – Lindt & Sprüngli; *Federal Court of Justice*, GRUR 2016, 380 no. 17 – GLÜCKSPILZ with further references.

¹²⁴ *Federal Patent Court*, ruling dated 23.5.2019 – 25 W (pat) 77/17.

2. BAD FAITH WAS HELD NOT TO APPLY:

The fact that the challenged trade mark



¹²⁵ is a reiteration of the nearly identical trade mark  for nearly identical  challenged goods in classes 9 and 11 does, as such, not substantiate an allegation of bad faith. The applicant of a re-registered trade mark cannot be accused of a lack of intention to use the mark because it is possible that they might need a slightly modified trade mark in order to account for current market conditions or in order to transfer the mark to third parties for simultaneous usage. Bad faith can only be assumed if additional criteria for unfair competition are met apart from the lack of an intention to use, in particular an intention to obstruct. That is not the case here. Not even half of the period during which there is no obligation to put the older mark to use had lapsed. In the absence of provisions on limiting lists of goods, the most extensive possible scope of protection must be awarded to any applicant. There was at least a potential intention to use the mark at the filing date, because the trade mark in dispute and the challenged goods fit in with the utilization concept as a dealer's brand for self-service wholesale markets developed and practised by the trade mark proprietor as the second largest German wholesaler.

The trade mark “S-Klasse”¹²⁶ that was registered as possessing acquired distinctiveness for “passenger cars” in June 1996 was also not filed in bad faith in 1993. The trade mark proprietor’s intention to use is supported by the simple fact that it has been using this word mark as a designation for high-class sedans and coupés since 1972. Its filing of an opposition against a caravan manufacturer’s registration of the identical trade mark for “mobile homes and camper vans; caravans and motor caravans” in August 1996, upon which the younger trade mark was cancelled, was an appropriate and statutory defence of its earlier priority trade mark right. It was neither this caravan manufacturer nor any third party, but the trade mark proprietor itself that had acquired vested rights that are eligible for protection in the designation “S-Klasse”, as the market survey conducted during the registration procedure showed.

¹²⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 19.7.2019 – 28 W (pat) 4/16 for goods in classes 3–5, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 34, but cancellation was only requested for classes 9, 11. Different view *EUIPO*, ruling dated 22.7.2019 – T-663/19 no. 76, 78, 82 f. [Monopoly], appeal to the *ECJ*, C-413/19; cf. also *ECJ*, judgement dated 29.1.2020 – C-371/18 no. 77 ff. [Sky/Skykick].

¹²⁶ *Federal Patent Court*, ruling dated 15.10.2019 – 28 W (pat) 18/16.

IV. Opposition proceedings

1. GENUINE USE


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 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 section 26 subsec. 3 Trade Mark Act if the relevant consumers still recognise the same trade mark in the form that is used.

a) Genuine use was held to exist:



matosil / MITOSYL¹²⁷: The addition “N” is not suitable for changing the distinctive character of the opposing trade mark for legal reasons because, in the pharmaceutical sector, it indicates a specific, possibly new combination of active ingredients for the preparation. The averageness of the similarity of goods, the distinctive character of the opposing trade mark and a phonetic similarity of the marks substantiates that there is a likelihood of confusion.

MEHIBIN / MEDIBIN¹²⁸: The additions “ABV 15 l; ABV 30 l; ABV 60 l” – which are clearly distinct from the opposing trade mark – merely constitute explanatory details on sizing. The trade mark is impressed into the bottom of plastic waste containers by way of injection moulding during the manufacturing process. Such a continuous, functional trade mark usage is also supported by the fact that the concerned products are officially approved containers

for the transportation of hazardous waste, for which the same labelling requirements apply at all times. While the older trade mark possesses very little distinctive character within the meaning of a “medical waste container” in the eyes of the addressed specialist circles, the identity and the well above-average similarity of some of the reference products as well as close phonetic similarity between the trade marks result in direct confusion.

view one / VIEW¹²⁹: The opposing trade mark is genuinely used for a magazine user software, a periodic magazine and (publishing) services in the form  since the stylised star is recognised as the umbrella mark and the older trade mark is recognised as the secondary mark on the magazine market. An immediate likelihood of confusion can only be assumed in terms of the scope of the average distinctive character the older trade mark has acquired through use in the area of identical goods or goods that are exceptionally similar.

b) Genuine use was held not to exist:

autobid.de / Auto bild.de¹³⁰: Use of the opposing  trade mark has only been substantiated for a few services. It has not been used since 2016. The use of the domain “www.autobild.de” and the word/figurative mark  that is currently not subject to the proceedings¹³¹, changes the distinctive character of the older trade mark by leaving out “.de” or graphic elements.

¹²⁷ Federal Patent Court, ruling dated 7.3.2019 – 30 W (pat) 541/17. Both trade marks are registered for goods in class 5.

¹²⁸ Federal Patent Court, ruling dated 22.5.2019 – 26 W (pat) 71/16. The challenged trade mark is registered for goods in classes 11, 20, 21; the opposing trade mark is registered for goods in classes 16, 20.

¹²⁹ Federal Patent Court, ruling dated 3.7.2019 – 30 W (pat) 33/17. The challenged trade mark is registered for goods in classes 9, 16, 41; the opposing trade mark is registered for goods in classes 9, 16, 35, 38, 41.

¹³⁰ Federal Patent Court, ruling dated 9.12.2019 – 29 W (pat) 503/16. The younger trade mark is registered for services in classes 35, 39; the older trade mark is registered for services in classes 9, 12, 16, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45. An appeal – for which leave was not granted – was filed: I ZB 123/19.

¹³¹ The oppositions based on another word/figurative mark and a word mark were stayed by the Patent and Trade Mark Office until the present proceedings become final and absolute.

NUTRIVIT/Nutrifit¹³²: The opposing trade mark is used to such a limited extent – in a territorial sense – that, while this does not qualify as bogus use, it is overall not enough for an EU trade mark that is the basis for a right of prohibition in the

entire European Union. “Dietary supplements” generate sales of more than one billion euros a year in Germany alone, while the opponent was merely able to substantiate annual revenues of €9,400.

2. SIMILARITY OF GOODS AND SERVICES

a) Similarity was held to exist:



/KODI¹³³: There is more than an average¹³⁴ degree of similarity between retail services involving body care and beauty products in class 35 on the one hand and the beauty, massage and hairdressing services in class 44, corresponding training programmes in class 41 and the body care products in class 3 on the other hand. They are indeed highly similar. While the services and the cosmetics are not identical in terms of their nature, use and purpose, there are close economic ties, since the sole purpose of the retail business is to sell the (cosmetics) products. It has to be assumed that confusion is likely.



Tectronic / Techtronic¹³⁵: With average distinctiveness, it was found that phonetic confusion was likely. There is more than average similarity between the “vehicles, devices for transportation ...” registered in class 12 and the opposing trade marks “floor cleaning devices” in class 7, which, as ride-on machines, have the quality of vehicles and are part of the manufacturers’

product range. The same applies to the attacked “engines” and the opposing products, “machines”, because the latter comprise engines, as a rule.

Carrera / Carrera¹³⁶: The 28th Board found, among other things, that there was a below-average similarity between the goods covered by the younger trade mark, i.e. electrical devices for body and beauty care and electrical appliances, and the related genuinely used commercial services that are registered for the opposing trade mark in class 35, even though all these products, which are sold online by the opponent, are also produced by the opponent itself. It is not necessary for the goods to be produced by different companies. Therefore, there is a likelihood of confusion.

b) Similarity was held not to exist:



/ Carrera¹³⁷: The decision of the 29th Board, against which leave to file an appeal was granted, was different: It ruled that there was no likelihood of confusion for the simple reason that the use of the opposing trade mark had not been

¹³² *Federal Patent Court*, ruling dated 15.11.2018 – 25 W (pat) 536/17. The challenged trade mark is registered for food and beverages; the opposing trade mark is registered for goods in classes 5, 29.

¹³³ *Federal Patent Court*, ruling dated 21.5.2019 – 27 W (pat) 506/17.

¹³⁴ Thus in *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 378 no. 39, 41 – OTTO CAP for the similarity of goods in class 25 and related commercial services.

¹³⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 5.4.2019 – 28 W (pat) 30/15. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 7, 12, 35; the opposing trade mark is registered for goods in classes 7–9, 11.

¹³⁶ *Federal Patent Court*, ruling dated 4.10.2019 – 28 W (pat) 3/19. The younger trade mark is registered for various goods and services in classes 3, 4, 7–11, 18, 21, 35, 38; the older trade mark is registered for services in class 35.

¹³⁷ *Federal Patent Court*, ruling dated 10.1.2020 – 29 W (pat) 41/17. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 3, 4, 7–11, 18, 21, 35, 38; the opposing trade marks are registered for goods and services in classes 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 35, 38. Leave to file an appeal was granted due to the divergence from 28 W (pat) 3/19 – Carrera/Carrera and from the Federal Court of Justice’s resolution of the issue as to whether the (online) trade with proprietary goods or, respectively, exclusively with goods by the licensor constitutes a commercial service within the meaning of class 35 of the Nice classification.

substantiated for commercial services in class 35 with electrical devices for body and beauty care or for kitchen appliances. The protection of trade marks for commercial services only extended to the presentation and distribution of externally produced

products. The distribution of proprietary goods by the manufacturer was covered by the trade mark for goods, and protection by a dealer's trade mark was not available for it.

3. DISTINCTIVE CHARACTER

a) Weak distinctive character

Endo Aktiv / ENDO-Klinik¹³⁸: ENDO as a reference to “endoprosthetics” and “Klinik” are elements of word formation that are not eligible for protection and therefore have far below-average distinctive character for hospital services. General statements regarding the clinic's “international fame” do not allow for conclusions as to its reputation in Germany outside of Hamburg, or, respectively, to an increase of distinctive character. The trade mark similarity is also low. Neither is “endo” a characterising component, nor does it assume an independently distinctive position.

contracep / Contragel¹³⁹: Within the opposing trade mark, “contra” is not perceived in the sense of “against”, but as a modification of the descriptive pharmaceutical specification “contraception” for the contraceptives protected in class 5. Based on this far-below-average distinctive character and the low level of trade mark similarity due to the different final syllables, likelihood of confusion can even be ruled out if the goods are identical in view of the increased attentiveness of specialised consumers.

Hello Cupcake / HELLO¹⁴⁰: The English greeting “hello” is perceived as a promotional approach, which is why it possesses below-average distinctive character for food products. The level of trade mark similarity was also below average, because the challenged trade mark in the sense of “hello cupcake” is understood as an overall concept and is not characterised by the opposing trade mark.

b) Average distinctive character

limango / MANGO¹⁴¹: The yellowish to orange colour of the tropical “mango” fruit does indeed exist as a fashionable colour in the clothing sector, but it could not be found that the term is used solely as a colour designation. The older trade mark is not descriptive for the opposing goods/services with no connection to food and therefore possesses regular distinctive character. Since the opposition was filed before the legislative change, protection based on reputation cannot be asserted. It is not possible to assume increased distinctiveness. The Board knows the identical company label in the young fashion sector, but is not aware of it being used as a trade mark. Likelihood of confusion is a concern in relation to identical goods and services because of the phonetic identity of the more accentuated final syllables.


¹³⁸ Federal Patent Court, ruling dated 17.1.2019 – 30 W (pat) 7/18. Both trade marks are registered for services in class 44.

¹³⁹ Federal Patent Court, ruling dated 4.4.2019 – 30 W (pat) 512/17. Both trade marks are registered for goods in class 5.



¹⁴⁰ Federal Patent Court, ruling dated 14.5.2019 – 27 W (pat) 522/17. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 30, 41, 43; the two opposing trade marks are registered for goods in classes 29, 30.

¹⁴¹ Federal Patent Court, ruling dated 7.10.2019 – 29 W (pat) 26/15. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 3, 9–12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35. An appeal – for which leave was not granted – was filed: I ZB 97/19.

sport[®]nord / NordSport¹⁴² are, phonetically, confusingly similar because of the rotation of syllables and the indistinct meaning for the identical and highly similar goods/services. The opposing trade mark hints only vaguely at (winter?) sports in the north (of Germany?, Europe?) and therefore possesses regular distinctive character.

Sueños / ¹⁴³: The opposing trade mark, which is genuinely used for “duvets, pillows”, has average distinctive character because the average consumer does not know the Spanish word element “sueño” for “sleep, dream”, or “I dream”. “Dream / I dream” are also not direct characteristics of duvets and pillows. It does not need to be determined whether specialised consumer circles perceive the meaning “sleep” as an indication of the products’ purpose because it is sufficient if only one of the different consumer circles, the average consumer in this case, is likely to confuse identical to regularly similar goods with each other if the trade marks are phonetically similar.

c) Enhanced distinctive character

 / CITI¹⁴⁴: The older trade mark possesses enhanced distinctive character for financial transactions and related advertising. Through its banking business and its customer and bonus programmes, the opponent appears together with a number of companies from various sectors with high public profile and is also known in Germany due to its extensive advertising campaigns in the context of the Olympics or the CITI open. The court knows that the opposing trade mark is the core component of a genuinely used series of trade marks belonging to the opponent. The younger trade mark fits into this series, which substantiates likelihood of confusion in the broadest sense when it comes to identical and highly similar services. The double “T” has neither a phonetic nor an optical effect. The central arc is close to the opponent’s graphically designed trade marks .



142 *Federal Patent Court*, ruling dated 22.5.2019 – 29 W (pat) 47/16. The challenged trade mark is registered in classes 25, 28, 35 for “sports clothing; sporting goods and equipment; retail services relating to sporting goods”; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 25, 27, 28, 35, 41.

143 *Federal Patent Court*, ruling dated 18.3.2019 – 26 W (pat) 38/16. The challenged trade mark is registered for goods in classes 24, 25, 27; the opposing trade mark is registered for goods in classes 17, 20, 22, 24.

144 *Federal Patent Court*, ruling dated 13.12.2018 – 27 W (pat) 13/16. Both trade marks are registered, inter alia, for services in classes 35, 36, parallel proceedings 27 W (pat) 14/16 – CITI-PARK/CITI.

4. DIRECT LIKELIHOOD OF CONFUSION

In case of a direct likelihood of confusion, consumers erroneously mistake one trade mark for another, i.e. they confuse the two marks because they are similar or identical or because the differences are so minor that they are not noticed¹⁴⁵.

a) Likelihood of confusion was held to exist:




¹⁴⁶: The opposing IR mark, which has regular distinctive character due to the linking of two descriptive symbols into one unit, and for which the grace period is still pending, can be mistaken for the challenged trade mark with regard to the vast majority of the registered goods/services because of an above-average visual similarity of the two electric plugs on the right-hand side, whose left forms an “E” that stands for electric energy or electricity. The interchanged inverted representation is not enough to ensure distinction between the two.

BKM / BPM¹⁴⁷: Beverages and the ingredients required to prepare them are highly similar. The acronym “BPM” has average distinctive character because none of its many meanings, such as “Beats/Breath per minute” or “Business Process Management”, is descriptive for beverages. The phonetic similarity of the two short, three-syllable marks that is due to their identical first and last syllables means that confusion is likely. The different middle syllable does not rule out that they are misheard.

appix / APPIT¹⁴⁸: The opposing trade mark, for which the grace period has not yet expired and which has average distinctive character, does not maintain the phonetic distance in relation to the highly similar products – with the exception of dissimilar compared services in marketing – because it is not perceived as an abbreviation for “application software”, but as a made-up term and is therefore not pronounced as “äppit”. The difference in the final consonants is not enough.

b) Likelihood of confusion was held not to exist



¹⁴⁹: Even assuming that the older mark has enhanced distinctive character and the compared goods are the same, the trade marks are still clearly visually and phonetically different. While the younger trade mark can be described as “m against red background/square/button”, the earlier mark is not recognisable as a specific letter. For an “M” it lacks diagonal lines, for an “m” it lacks the horizontal connection on top, an “M” in the little-known German type (“Fraktur”)  would be missing the two asymmetrical loops. Assuming that consumers associate the trade mark with the opponent’s company name, they would not call it “M”, but “Musterring” or “Musterring logo/symbol”.

¹⁴⁵ *Federal Court of Justice*, GRUR 2008, 485 – Metrobus.


¹⁴⁶ *Federal Patent Court*, ruling dated 13.2.2019 – 28 W (pat) 516/18. The challenged trade mark is registered for goods in classes 7, 9, 37, 38; the opposing trade mark is registered for goods in class 9. The appeal, for which leave was not required and which was lodged with file number I ZB 20/19, has become moot.

¹⁴⁷ *Federal Patent Court*, ruling dated 17.4.2019 – 29 W (pat) 562/17. Both trade marks are registered for goods in class 32; the challenged trade mark is further registered for goods in classes 25, 28, 30.

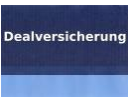
¹⁴⁸ *Federal Patent Court*, ruling dated 2.10.2019 – 25 W (pat) 39/18. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 9, 35, 38, 42, 45; the opposing trade mark is registered for goods in class 42.

¹⁴⁹ *Federal Patent Court*, ruling dated 27.5.2019 – 26 W (pat) 15/17. The opposition was only aimed against the goods in class 20, for which both trade marks were registered.

LNK / **L u K**¹⁵⁰ are not confused in spite of identical goods and the fact that the earlier mark has average distinctive character, because the similarity of the marks is far below average. A visual comparison has to be based on the registered version, even for word marks¹⁵¹. The difference in visual impression due to the central letter and the different spaces between the letters of the two trade marks immediately catch the eye. In terms of concept, it can be ruled out that the central letter “N” might be understood as an abbreviation for “and” [L AND K], because of the lack of an apostrophe and the capital letters, and because “LNK” is not a common term in English.

 / **Blue Note**¹⁵²: The opposing trade mark describes the colour of the identical and similar leather and textile products as “blue note”. But the trade marks are phonetically and conceptually only remotely similar, even assuming average distinctive character. Due to the strong graphic emphasis, the letters “BN” are not perceived as an acronym for the descriptive sequence of words below, but as (one of the) characterising element(s) so that they do not play an accessory role.

INJEX / **INJEKT**¹⁵³ can only be confused if the marks are de facto compared, which the Board declines to do, contrary to the view of the ECJ¹⁵⁴, because that would favour weaker trade marks without a normative corrective. The protection of a registered trade mark that is closely based on a term describing goods or services has to be assessed according to the individual characteristics substantiating its protection, which are constituted by the “x” ending of the challenged trade mark. In spite of identical goods and an originally low distinctive character that has been increased to average through use, there is thus no likelihood of confusion against the background of the below-average phonetic and typographical similarity. A likelihood of confusing the terms can be ruled out on legal grounds, because “INJEKT” directly describes medical injections.

 / **IDEAL Versicherung**¹⁵⁵ are not phonetically confused even though they relate to identical insurance services and possess regular distinctive character, because the “deal” in English is pronounced as one syllable and “ideal” in German is pronounced as three syllables. The recognisable difference in terminology also makes the distinction much easier.

150 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.1.2019 – 28 W (pat) 544/17. Both trade marks are, inter alia, registered for vehicle parts in class 12; the opposing trade mark is also registered for services in classes 37, 40, 41.

151 *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 607 no. 21 – Uhrenkauf im Internet.

152 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.4.2019 – 27 W (pat) 108/16. The younger trade mark is registered for goods in classes 18, 25; the older trade mark is registered, inter alia, for goods in classes 18, 24.

153 *Federal Patent Court*, ruling dated 1.3.2019 – 28 W (pat) 15/16. Both trade marks are registered in class 10, the challenged trade mark is registered for an “injection device without needle”, the opposing trade mark(s) for “surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and devices”. Because of the difference to the case law of the ECJ (MarkenR 2016, 592 no. 61 ff. – KOMPRESSOR; ruling dated 19.11.2015 – C-190/15 – Solidfloor/SOLID Floor; ruling dated 30.5.2013 – C-14/12 – AYUURI NATURAL/AYUR), leave to file an appeal was granted. The appeal was lodged: I ZB 22/19; likewise in the parallel proceedings 28 W (pat) 29/16: I ZB 21/19.

154 ECJ, MarkenR 2016, 592 no. 62 f. – KOMPRESSOR.

155 *Federal Patent Court*, ruling dated 8.5.2019 – 25 W (pat) 17/16. The challenged trade mark is registered for services in class 36; the opposing trade mark is registered for goods and services in classes 16, 35, 36, 44, 45.

5. COMPLEX LIKELIHOOD OF CONFUSION

This special case applies if there are phonetic, visual and terminological similarities that, as such, can each not substantiate trade mark similarity, but together result in complex similarity and thus in a direct likelihood of confusion¹⁵⁶.

In the following case, a complex likelihood of confusion was assumed to exist:

Hibiskiss / Hibis Kuss¹⁵⁷: The younger trade mark is to be cancelled, although a small difference between

the trade marks is sufficient because of the far below-average distinctive character of the opposing trade mark, which indicates hibiscus or hibiscus aromas as an ingredient for tea and tea-based beverages, and even with identical goods. While it cannot be presumed, for legal reasons, that there is a relevant similarity between the marks, the trade marks are phonetically, typographically and conceptually too close to each other because of the word-play on “Hibiskus (hibiscus)” contained in both.

6. INDIRECT LIKELIHOOD OF CONFUSION

In relation to a series trade mark there is an indirect likelihood of confusion if the trade marks share one identical component, which consumers perceive as the core of several trade marks belonging to the same company and therefore attribute any designations that have a similar core to the same owner. The series must be present on the market in order for the addressed consumers to recognize the shared element and associate it with the series¹⁵⁸.

a) A series trade mark was found to exist in the following case:

Vitalitasia / Vita¹⁵⁹: The distinctive character of the opposing trade mark is significantly increased by use. When it comes to identical and highly similar goods for dentistry, relevant consumers associate the trade marks with each other because the opponent has a series of similar trade marks which it has been using for decades (VITAPAN, VITACOLL, VITAFOL,

etc.). All incorporate the company prefix “VITA”, which is well-known on the dental market; this element is recognised in the younger trade mark even though it is incorporated in a different term.

b) A series trade mark was found not to exist in the following cases:



/OLYMPIC¹⁶⁰: The special legal protection provided by the Law to Protect the Olympic Emblem, which is limited to preventing an image transfer that conflicts with the goals of the Olympic movement, is outweighed by the protection under trade mark law, which is why there is a need for legal protection. Nevertheless, the appeal is unsuccessful, because a likelihood of confusion can be ruled out even if the goods / services are identical and above-average distinctive character is presumed; visually, the graphic element alone justifies this opinion. Phonetically, the

¹⁵⁶ BPatGE 34, 76, 78 f.; 28 W (pat) 56/05 – MEGA GAINER / MEGA GAIN; *Federal Patent Court*, 29 W (pat) 163/10 – Das Örtliche.

¹⁵⁷ *Federal Patent Court*, ruling dated 29.5.2019 – 25 W (pat) 610/17. Both trade marks are, inter alia, registered for food and beverages in classes 30, 32, 33.

¹⁵⁸ *ECJ*, GRUR 2008, 343 no. 64 – Il Ponte Finanziaria / HABM [BAINBRIDGE]; *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 1239 no. 40 – Volkswagen / Volks. Inspektion.

¹⁵⁹ *Federal Patent Court*, ruling dated 30.4.2019 – 25 W (pat) 4/16. Both trade marks are, inter alia, registered for goods in class 5. Parallel proceedings ruling dated 13.6.2019 – 25 W (pat) 11/18 **vita+lebenskraft / Vita**.

¹⁶⁰ *Federal Patent Court*, ruling dated 17.1.2020 – 27 W (pat) 115/16. Both trade marks are registered for goods/services in classes 28, 35, 41. Leave to file an appeal was granted because of the question as to the relation of provisions under trade mark law compared to those of the Olympics protection law.

challenged trade mark, as a self-contained term in the sense of “retro” competitions, is neither characterised by “OLYMPIC(S)”, nor is the latter characterising on its own. The opponent’s series trade marks (“THE OLYMPICS”, “GAMES OF THE OLYMPIAD”, “Olympex”, etc.) does, moreover, not follow a uniform principle of how the trade marks are formed that the younger trade mark could fit in with.



Novamed / VAMED¹⁶¹: The similarity between the signs to be compared, which is low simply because of the different initial syllables, is not enough to presume a direct likelihood of confusion when the goods are identical and the opposing trade mark as a made-up word has normal distinctive character. The combination “Novamed” implies “new medicine” by association. In the younger trade mark “Vamed” is not perceived as an independent component and thus also not as a core component of a series of trade marks.



/ MILLE MIGLIA et al.¹⁶²: “Mille Miglia” is lexically documented as a “long-distance race for sports cars in Italy” and has average distinctive character for the “clocks and time measuring instruments” that are genuinely used. The earlier trade mark cannot be mistaken for the challenged trade mark, which comprises an imaginative single term. The younger trade mark does not blend in with the opposing automobile association’s series of trade marks with the core component “MILLE”, or “1000” and the arrow artwork  because of its different artwork and the different structure of the sequence of words.



/ EASYVAN¹⁶³: Even if a high degree of similarity between the goods and normal distinctiveness are presumed for the vague opposing trade mark, which could be interpreted both as “easy-to-use car” and as “easy van”, there is no likelihood of confusion. The component “easy” as an indication of ease of use/utilisation of goods / services is not suitable to be the core component of a series of trade marks because of its weak distinctive character. Another argument against a series trade mark is the distinctness of the goods / services offered under the opponent’s series trade marks, such as “easyJet” or “easyGym”.

¹⁶¹ *Federal Patent Court*, ruling dated 28.2.2019 – 30 W (pat) 532/17. Both trade marks are registered for goods and services in classes 10, 44.

¹⁶² *Federal Patent Court*, ruling dated 9.7.2019 – 26 W (pat) 4/16. The challenged trade mark and the opposing trade marks are overall registered for identical services.

¹⁶³ *Federal Patent Court*, ruling dated 10.4.2019 – 28 W (pat) 589/17. The younger trade mark is registered for conveyors and conveying vehicles in classes 7, 12; the older trade mark is registered for vehicles in class 12 and for other goods/services. The opposition based on “EASYJET” (UM 010 584 001) was temporarily stayed.

7. LIKELIHOOD OF CONFUSION BY ASSOCIATION

In the case of so called likelihood of confusion by association, the consumer does not perceive the differences between the two trade marks, but associates one with the other because of their common elements, or is led to conclude by other circumstances that there is some kind of association between the owners of the trade marks in economic, commercial or organisational respects.

Likelihood of confusion was held not to exist in the following cases:

YOOFOOD / YO¹⁶⁴: While a phonetic similarity between the compared trade marks can be expected if “YOO” is pronounced in German [jo], “food” as a strong-sounding syllable still creates a clear distinction to the short word “Yo”, although it might appear descriptive for the highly similar food items. The combination into a single-word mark, which

is typographically perceived as one because of the symmetrically arranged vowel pairs “OO”, implies that the syllable “YOO” is not characterising or separately characterising. This internal interlinking is emphasised even more with English pronunciation.



¹⁶⁵: An independently characterising position of the image element in the younger trade mark can be ruled out because of the significant differences between the image components. The central black triangle that is partitioned by white lines and appears three-dimensional with three wide, separate wings arranged at and on each side of its bottom tip is compared with a white quadrangle crossed by black lines that appears two-dimensional and has four narrow wing feathers on each side that become wider towards the top and overlap the quadrangle.

8. OPPOSITION BASED ON BUSINESS IDENTIFIERS

a) Company symbols

aa) Likelihood of confusion was held to exist:

XFILME / X Filme¹⁶⁶: The older company name, which is used nationwide for a film production company, is genuinely distinctive. Due to the fact that the trade marks are so similar that they are almost identical, a likelihood of confusion is found even if there is little proximity between the industries concerned. There is, however, a proximity with regard to data media with content in class 9, production of

advertising film in class 35 and training services in the field of cultural performances in class 41.

CRAFT-WERK / 1. CRAFTWORK and 2. Kraftwerk¹⁶⁷:

While the opposing trade mark was not genuinely used in a way that preserved the right, a claim to cancellation regarding catering services arises from the originally and, through decades of use, highly distinctive company trade mark “Kraftwerk”, for which a nationwide use for “music performances” is

¹⁶⁴ Federal Patent Court, ruling dated 10.8.2019 – 28 W (pat) 591/17. Both trade marks are registered for food in classes 29, 30, 32; the challenged trade mark is further registered in class 31. Leave to file an appeal was granted to resolve the question as to whether there is a direct likelihood of confusion / likelihood of confusion by association with respect to single-word marks including a descriptive word element. The appeal was lodged: I ZB 80/19.

¹⁶⁵ Federal Patent Court, ruling dated 5.12.2018 – 28 W (pat) 528/18. The younger trade mark is registered for goods in classes 3, 14, 25; the older trade mark is registered for goods in classes 9, 14.

¹⁶⁶ Federal Patent Court, ruling dated 18.11.2019 – 27 W (pat) 55/16. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 9, 35, 38, 41. The opponent has been operating a film production company under the company trade mark since 1994.

¹⁶⁷ Federal Patent Court, ruling dated 29.7.2019 – 26 W (pat) 1/15. The challenged trade mark is registered for beers and beer-like beverages in class 32 and for catering services in class 43; the opposing trade mark is registered, inter alia, for “music performance” in class 41. The subject matter of the company mark is indicated as “music and performance object”.

documented both for the filing date of the challenged trade mark and for the decision date. The proximity of the respective sectors follows from their common purpose – both catering to concert goers and music performances at restaurants ensure the well-being of the guests – and from the functional supplement, because the choice of drinks and food at music performances that last several hours is important for the physical well-being of the audience. Because of the above-average phonetic similarity between the marks, the difference in meaning cannot prevent the likelihood of confusion.

bb) Likelihood of confusion was held not to exist **CRAFTWERK / Kraftwerk**¹⁶⁸: The sectors of beer and music performances are not similar, because music groups neither run breweries nor produce or sell beer themselves in a market-relevant scope. Even when breweries promote or organise music performances, they are perceived only as the supplier of the drinks consumed there. Because of this lack of connection between the two industries, consumers do not associate the known company trade mark with the challenged trade mark, in spite of the high acoustic similarity. The use of the challenged mark thus has no negative impact on the opposing trade mark's reputation, especially since the consumption of beer is customary and socially acceptable in the context of music performances. That means that a negative image transfer does not take place.

Spotted / spotted.de¹⁶⁹: Business activity under the company name "spotted.de", which has genuine distinctive character for an online contact and flirting portal, was not sufficiently set forth or demonstrated for the time before the filing date of the challenged trade mark. Evidence of internal preparations are not sufficient.

HANSEATEX / Hanseata¹⁷⁰: A likelihood of confusion is prevented by the low similarity between the compared trade marks. For legal reasons, all competitors must be free to use the identical sequence of letters "Hanseat-" as a reference to a citizen of a hanseatic town. In spite of the identical sectors and the company trade mark's average distinctive character, the trade marks, while displaying significant formal similarities, still differ sufficiently in terms of their respective acoustic and typographic appearance because of their different endings.

b) Work titles

Likelihood of confusion does not to exist in the following case:

Silver Heroes / Silver Heroes¹⁷¹: Rights based on the work title that are contrary to the challenged trade mark no longer exist, because they were part of a court settlement before the Frankfurt / Main Higher Regional Court.

¹⁶⁸ *Federal Patent Court*, ruling dated 29.7.2019 – 26 W (pat) 49/16. The challenged trade mark is registered only for beer and beer-like beverages in class 32; the basis for the opposition is the company trade mark (see above).

¹⁶⁹ *Federal Patent Court*, ruling dated 15.4.2019 – 26 W (pat) 64/16. The challenged trade mark is registered for services in classes 38, 41, 45; the company trade mark relates to the "provision of online services; ... dating agency", among other things.

¹⁷⁰ *Federal Patent Court*, ruling dated 19.7.2019 – 28 W (pat) 25/18. The challenged trade mark is registered for food and commercial services concerning food in classes 29, 31, 35; the business operations under the company trade mark comprise commercial services concerning food.

¹⁷¹ *Federal Patent Court*, ruling dated 24.6.2019 – 27 W (pat) 51/17. The challenged trade mark is registered for goods and services in classes 16, 35, 41; the work title was used for the types of work covered in classes 16, 41.

9. GROUND OF 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 own¹⁷². A degree of similarity that causes consumers to associate the two signs with one another without confusing them is sufficient here¹⁷³.


a) Protection based on reputation was held to apply


apfel&i/APPLE¹⁷⁴: The resemblances in terms of concept immediately remind the addressed consumers of the opposing trade mark. In view of the opponent's product line featuring "i", such as "iPhone" or "iPad", the "& i" component of the younger trade mark makes the reference to the well-known trade mark even stronger.

b) Protection based on reputation was held not to apply

JOPP/1. **JOOP** and 2. **J O O P!**¹⁷⁵: Because of an average degree of phonetic similarity, a likelihood of confusion only exists with regard to a small

number of goods in class 11, to the extent that the opponent has demonstrated genuine use. While it can be assumed that the older trade marks are well-known in the context of clothing, their distinctiveness is neither unfairly impaired nor exploited. The proprietor of the challenged trade mark has owned vested rights in its company sign "JOPP" for approximately 100 years and admissibly protected them as trade marks, regardless of the inevitable similarity to the opposing trade mark.

/1. **RIAS-Jugendorchester**, 2. **RIAS BERLIN**,

3. **RIAS** and 4. ¹⁷⁶: With regard to the goods / services of classes 25, 35, which are not within a similar sphere, the word mark **RIAS** does not enjoy protection as a well-known trade mark (anymore) that goes beyond the likelihood of confusion. The original prominence of the "Rundfunk im amerikanischen Sektor" (Radio in the American sector), founded by the American military administration after World War II, in the entire former Federal Republic of Germany and in the German Democratic Republic faded after the German reunification and after the radio station was closed down in 1993, although parts of the population still know it.

¹⁷² Federal Court of Justice, GRUR 2015, 1114 no. 38 – Springender Pudel.

¹⁷³ Federal Court of Justice, loc. cit. no 32 ff. – Springender Pudel.

¹⁷⁴ Federal Patent Court, ruling dated 18.9.2019 – 29 W (pat) 540/16. The younger trade mark is registered for services in classes 35, 41, 42 with regard to computers; the opposing trade mark is registered for a number of goods and services in classes 9, 35, 41, 42, inter alia.

¹⁷⁵ Federal Patent Court, ruling dated 4.9.2019 – 28 W (pat) 20/16. The challenged trade mark is registered for goods in classes 7, 9, 11, 12; the two opposing trade marks are registered for goods and services in classes 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 34, 35, 42.

¹⁷⁶ Federal Patent Court, ruling dated 15.4.2019 – 27 W (pat) 18/15. The younger trade mark is registered for goods and services in classes 16, 25, 35, 38, 41; the older trade marks are registered for goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41, 43.

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 an examination of formal requirements (Design Act section 16) and only a few requirements under substantive law (Design Act section 18). A design for the purposes of section 1 no. 1 Design Act is a two-dimensional or three-dimensional appearance of the whole or a part of an industrially manufactured or hand-made object (product pursuant to section 1 no. 2 Design Act) resulting from the features of, in particular, the lines,

contours, colours, shape, texture or materials of the product itself or its ornamentation. Pursuant to section 33 subsec. 1 Design Act, a registered design is invalid if it is not a design (section 1 no. 1 Design Act), if it is not new or does not have individual character (section 2 Design Act) or if it is excluded from design protection due to absolute grounds for nullity (section 3 Design Act). A design is regarded as new if no identical design has been disclosed before the filing date. It has individual character if the overall impression it makes on an informed user is different from an earlier design when compared individually.

1. REGISTRATION PROCEEDINGS

The following was regarded as ineligible for protection as a design in the reporting period:



¹⁷⁷: The application, which includes a total of 34 enclosed visual representations of coloured golf club heads and an explanation that protection is sought for “the application of various designs by means of an airbrush for example onto golf clubs, mobile phones, notebooks, trophies”, does not relate to the appearance of a product in the sense of section 1 no. 1 Design Act, but to a specific

method for colouring objects. It is, however, not possible for a technical property right to protect a process. Because of the large number of completely different shapes and colour schemes, the application lacks a uniform subject matter of protection so that it cannot be considered an individual application for the specific designs. If it were to be considered a multiple application, only those appearances of golf club heads would be eligible for protection as designs that are depicted on their own and without inadmissible embellishments. In this respect, however, the application lacks numbering and the official representation form was not used.

¹⁷⁷ Federal Patent Court, ruling dated 21.2.2019 – 30 W (pat) 720/16 without indicating a product.

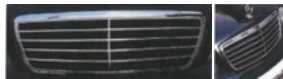
2. NULLITY PROCEEDINGS

a) Nullity was not found

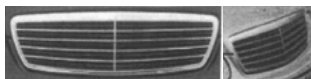


¹⁷⁸: The challenged design lacks neither

novelty (section 2 subsec. 2 Design Act) nor individual character (section 2 subsec. 3 Design Act), because it is sufficiently different from the extensive design corpus known in the art. There are hardly any technical or functional specifications with regard to the design of grilles for passenger cars, which have increasingly developed into a decorative element. A well-informed user generally pays particular attention to a grille as the memorable face of a car and is therefore more “attuned” to minor changes in existing patterns. The “downward sweep”, which increasingly slopes down toward the central bar and features an obtuse angle in the centre of the inner border of the bottom section of the frame, overall constitutes a characterising feature that does not exist in citations 1



and 2.



While the design in dispute with its “downward sweep” overall creates an angular, dynamic and rather cool (“styled”) impression, the citations appear slightly arched and rounded, in particular because of the parallel nature of the inner borders of the top and bottom sections of the frame, without even a hint at an (obtuse) angle.

b) Nullity was found



: Although the illustrations depict different types of helmets, e.g. riding hats, skiing or bicycle helmets, the Federal Patent Court¹⁷⁹ ruled that the appearance of “one” product within the meaning of section 1 no. 1 Design Act, namely the basic shape of a helmet in various embodiments, could be determined based on the intersection of the matching features. Following the appeal, for which leave was granted, the Federal Court of Justice¹⁸⁰, abandoning its previously held interface theory¹⁸¹ to the extent that, like in the case at hand, various embodiments with differing design features were displayed – overturned this ruling on the grounds that a subject matter of protection formed from the intersection between the features shared by all images by way of abstraction was not clearly depicted. It stated that the requirement of the clarity of the Register was not met if the protected subject matter could not be clearly and unambiguously identified, but instead had to be deduced from the illustrations in the register in several logical steps. It is possible to file multiple applications in order to consolidate different embodiments of one product (section 12 subsec. 1 sentence 1 Design Act). Based on the Federal Court of Justice’s legal interpretation, which is binding pursuant to sec. 23 subsec. 5 Design Act in conjunction with section 108 subsec. 2 Patent Act, the Federal Patent Court¹⁸² revoked the challenged design without a further examination of facts in the remanded proceedings in the reporting year

¹⁷⁸ Federal Patent Court, ruling dated 11.7.2019 – 30 W (pat) 812/16 for product “radiator grille for cars”.

¹⁷⁹ Federal Court of Justice, GRUR 2018, 725 – Sporthelm.

¹⁸⁰ GRUR 2019, 832 – Sporthelm.

¹⁸¹ GRUR 2001, 503, 505 – Sitz-Liegemöbel; GRUR 2012, 1139 no. 31 – Weinkaraffe.

¹⁸² Federal Patent Court, ruling dated 10.10.2019 – 30 W (pat) 802/15 for the products “screens for eye protection, helmet screens, helmet visor for headgear, headgear, safety helmets”.

because it could not find a uniform subject matter of protection, even after interpretation.



: In view of the description

“goggles and head band for goggles are matched in various colour combinations” the Federal Patent Court¹⁸³ assumed that a mere colour design variation of the same product was concerned, namely the basic form of skiing goggles in various embodiments in a graded tint corresponding to the grey scales. Following the appeal, for which leave was granted, the Federal Court of Justice¹⁸⁴ overturned the ruling. It held that even though it was possible to make the bright/dark contrast, which was evident in the black-and-white photographs, the subject matter of protection, regardless of a specific colouring, there was still no uniform subject matter of protection if – like in the case at hand – photographs were enclosed with the application in which the colour contrasts were depicted once in a combination of bright/dark and another time in an inverted combination of dark/bright. Different colour contrasts cannot be protected by a single design. In the remanded proceedings in the reporting year, the Federal Patent Court¹⁸⁵ revoked the challenged design without a further examination of facts based on the binding legal interpretation by the Federal Court of Justice.

This marks the end of the summary of the case law of the Federal Patent Court on trade mark and design law in 2019. For further examples, the reader is referred to the publication in the May edition of GRUR 2020.

*Regina Kortge, Dr. Ariane Mittenberger-Huber*¹⁸⁶

¹⁸³ *Federal Patent Court*, GRUR 2018, 730 – Sportbrille.

¹⁸⁴ GRUR 2019, 835 – Sportbrille.

¹⁸⁵ *Federal Patent Court*, ruling dated 23.11.2017 – 30 W (pat) 803/15 – Sportbrille, GRUR 2018, 730, for the products “anti-glare goggles, glasses, eyeglass temples, glasses frames, ophthalmic lenses, eyeglass hinges, eyeglass bridges, optical articles, safety goggles, sun glasses”.

¹⁸⁶ Presiding Judges at the Federal Patent Court, Munich.



Business Report 2019

A. Business Development

I. Summary

A total of 1,548 new cases were received by the Federal Patent Court in 2019; in the previous year, the number of new cases was 1,778. The new cases consisted of 1,278 main proceedings (2018: 1,391) and 270 ancillary proceedings, such as complaints against cost decisions and requests to inspect court files (2018: 387). A total of 1,838 cases were settled in the year under review (2018: 1,946).

The average processing time in the main proceedings in the Boards of Appeal for trade marks and the Board of Appeal for trade marks and designs increased from 21.1 months (2018) to 22.1 months. The five Boards of Appeal for trade marks (25th–29th Board) and the Board of Appeal for trade marks and designs (30th Board) received a total of 666 appeals in the year under review (2018: 723). After 803 appeal proceedings had been finally settled or adjudicated, 1,048 proceedings were still pending at the end of 2019 (2018: 1,185).

The Technical Boards of Appeal were again able to continue the encouraging trend towards reducing the duration of proceedings in 2019. The average duration of main proceedings has been brought down

from previously 30.3 months to now 28.5 months here. The number of new proceedings received by the 10 Technical Boards of Appeal amounted to 350 main proceedings (2018: 371). At the end of the year, 736 proceedings were still pending (2018: 846), of which 3 were oppositions pursuant to section 61 subsec. 2 Patent Act (2018: 2).

At the seven Nullity Boards, the processing times increased slightly compared to the previous year, with an average duration of 27.8 months (2018: 26.9). 241 proceedings were adjudicated or settled, 380 nullity proceedings were still pending at the end of the year under review.

The Legal Board of Appeal (7th Board) received 23 appeals and adjudicated 19 so that 15 proceedings were still pending at the end of the year under review.

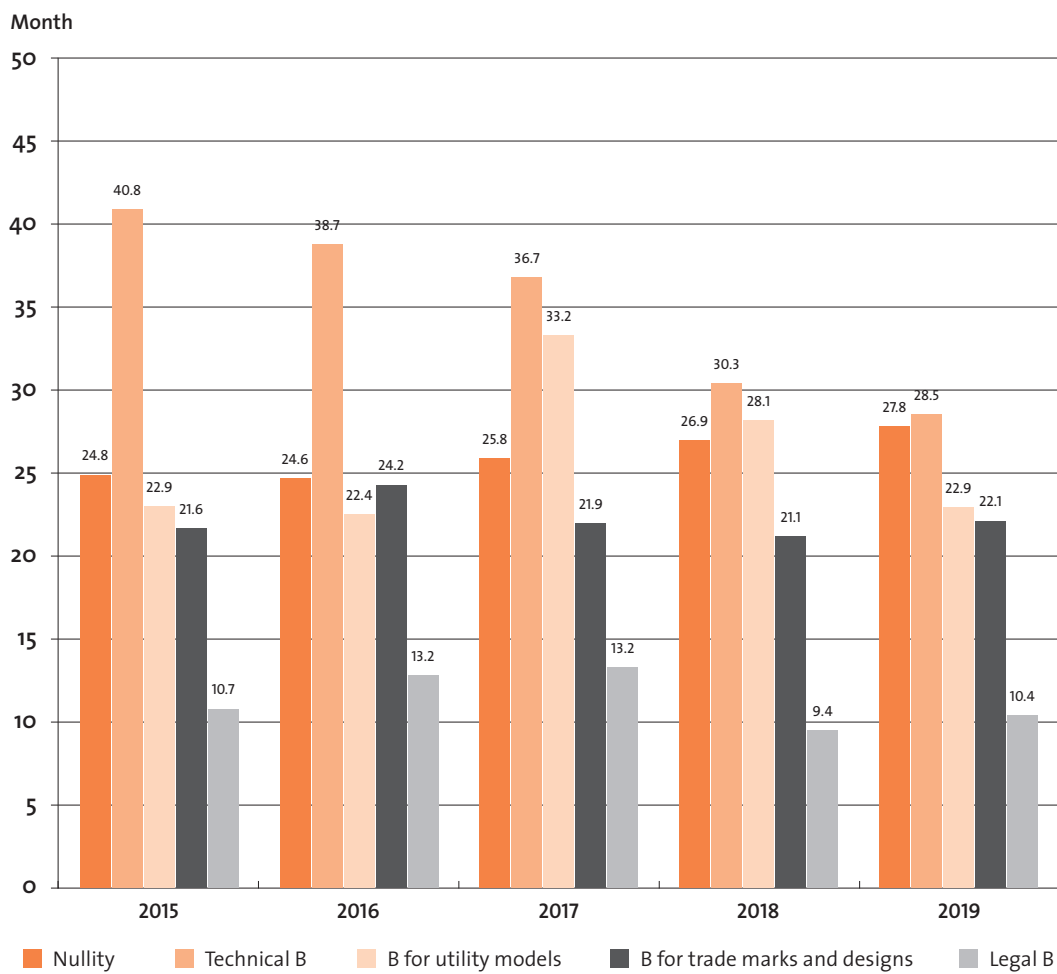
At the Board of Appeal for utility models (35th Board) the number of new cases in the year under review came to 33 main proceedings. After 48 cases had been settled or adjudicated, there were still 73 cases pending at the end of the year.

II. Statistics

BUSINESS DEVELOPMENT IN 2019 CONCERNING MAIN PROCEEDINGS

	Cases pending: 1.1.2019	New cases	Settled cases	Cases pending: 31.12.2019
Nullity Boards	416	205	241	380
Legal Board of Appeal	11	23	19	15
Technical Boards of Appeal total	846	350	460	736
of those				
appeal proceedings	844	348	459	733
opposition proceedings	2	2	1	3
Boards of Appeal for trade marks; Board of Appeal for trade marks and designs	1,185	666	803	1,048
Board of Appeal for utility models	88	33	48	73
Board of Appeal for plant variety cases	0	1	0	1
Total	2,546	1,278	1,571	2,253

DURATION OF PROCEEDINGS OF THE BOARDS 2015 TO 2019 IN MONTHS



	2015	2016	2017	2018	2019
Nullity Boards	24.8	24.6	25.8	26.9	27.8
Technical Boards of Appeal	40.8	38.7	36.7	30.3	28.5
Boards of Appeal for utility models	22.9	22.4	33.2	28.1	22.9
Board(s) of Appeal for trade marks / trade marks and designs	21.6	24.2	21.9	21.1	22.1
Legal Board of Appeal	10.7	12.7	13.2	9.4	10.4

OVERALL STATISTICS ON THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL PATENT COURT 2015 TO 2019

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	Appeal proceedings	Opposition proceedings	3	4	5	6	7	8
2015										
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		
2016										
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		
2017										
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		
2018										
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		
2019										
received	205	23	348	2	666	33	1	1,278		
completed	241	19	459	1	803	48	0	1,571		
still pending	380	15	733	3	1,048	73	1	2,253		

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
2015								
received	277	3	33	0	17	7	–	337
completed	276	3	34	1	18	8	–	340
still pending	61	0	0	0	0	0	–	61
2016								
received	280	2	39	0	13	30	–	364
completed	302	2	37	0	11	29	–	381
still pending	39	0	2	0	2	1	–	44
2017								
received	285	2	42	4	26	29	–	388
completed	251	2	41	3	24	29	–	350
still pending	73	0	3	1	4	1	–	82
2018								
received	263	2	25	1	33	63	–	387
completed	292	2	27	2	32	62	–	417
still pending	44	0	1	0	5	2	–	52
2019								
received	172	3	17	1	41	36	–	270
completed	171	2	17	1	41	35	–	267
still pending	45	1	1	0	5	3	–	55

III. Appeals against decisions of the Federal Patent Court

APPEALS IN PATENT NULLITY PROCEEDINGS

In 2019, appeals were lodged against 64 of the 98 judgements of the Federal Patent Court in patent nullity proceedings (2018: in 78 out of 110 cases) That corresponds to 65%.

The Federal Court of Justice concluded 31 of the appeal cases pending before it by handing down

a judgement. In 14 cases, the decisions of the Federal Patent Court as the court of first instance were upheld, in 17 cases, the decision under appeal was either modified or set aside. A further 16 proceedings were concluded in some other way.

APPEALS ON POINTS OF LAW LODGED WITH THE FEDERAL COURT OF JUSTICE IN 2019

The Federal Patent Court granted leave to appeal to the Federal Court of Justice on points of law in 10 cases in 2019, broken down as follows: 2 cases from the Technical Boards of Appeal, 6 cases from the Boards of Appeal for trade marks and 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.

In 7 cases (1 case from the Technical Boards of Appeal, 6 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 22 cases; 7 of those in cases from the Technical Boards of Appeal, 10 in cases from the Boards of Appeal for trade marks and the Board of Appeal for trade marks and designs, 1 in a case from the Board of Appeal for utility models and 4 in cases from the Legal Board of Appeal.

DECISIONS OF THE FEDERAL COURT OF JUSTICE IN 2019 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 6 cases from the Federal Patent Court in which leave to appeal on points of law had been granted, and the appeal was allowed in 4 cases.

The appeal was dismissed in 2 cases.

The Federal Court of Justice also dealt with a total of 16 cases in which leave to appeal was not required. In 7 cases, the appeals on points of law were dismissed, 9 cases were settled in other ways.

B. Staffing

I. Judicial Staff

As of 31 December 2019, the judiciary of the Federal Patent Court comprised a total of 97 judges as defined in section 65 subsec. 2 Patent Act (2018: 102). They included 28 female judges and 69 male judges, 53 of whom were technically/scientifically qualified and 44 were legally qualified.

Of the Court's 97 judges, 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 2019; one jurist was assigned to the EUIPO.

II. Non-judicial staff

As of 31 December 2019, the Federal Patent Court had 97 non-judicial employees (2018: 94), consisting of 69 women and 28 men.

The Federal Patent Court successfully guided a young woman to her final exam in the profession of "media and information service technician – library services" in 2019.

A new trainee was taken on in September 2019. Again, the apprenticeship is to become a media and information service technician specialising in library services. Two other trainees are in their last year of training for a profession in federal administration.



III. Occupational safety and medical welfare services

OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT



Our eyes are increasingly strained these days. With the use of computers, tablets, mobile phones and television, both our working hours and our leisure time are mostly focused on visual activities. Working in front of a screen for hours on end results in failing eyesight and various medical conditions.

That is why the Health Working Party (WP) chose the topic “Healthy eyes in the workplace” as its priority issue for the year 2019 in Occupational Health Management. A presentation on “Healthy eyes in the workplace” in February was the first of a number of events under this title. Two further workshops with a total of 38 very satisfied participants followed in April and May.

A sustainability workshop in autumn marked the end of the series.



This workshop presented exercises to relax and strengthen the eyes and to relax the shoulder/neck area, instructions to integrate such exercises into people’s daily work routine as well as background knowledge on the subject of eyes and correct screen behaviour.

Another important priority for the Health Working Party was to revise the Service Agreement on the Rules on Flexible Working Hours at the Federal Patent Court (DV-GLAZ) according to the staff’s wishes.

Questions regarding the specific organisation of working hours are also one of the central issues for occupational safety and medical welfare. Working time regimes known from private enterprise – trust-based working hours, lifetime working hours accounts, sabbaticals and the like – have also been increasingly discussed for the public sector. That is why the Health Working Party founded the work group “flexible working times” as early as in 2018 in order to specifically address these issues.

The work group “flexible working times” took numerous meetings in 2019 to revise the content of the DV-GLAZ in important points so that the staff now have even more flexibility when organising their working hours in the new year, after the Federal Ministry for Justice and Consumer Protection has recently approved the changes.

Another important task for the Health WP is to evaluate the measures proposed following the assessment of potential hazards regarding mental stress in the workplace in 2015. The recommendation in this regard was to develop a concept for continued professional development for senior staff. It is intended to establish a new work group in the new year to explore this crucial topic.

C. Training of 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 the year under review. The candidates are assigned to the Federal Patent Court for six months each in the course of their training. There were 136 patent attorney candidates in 2019.

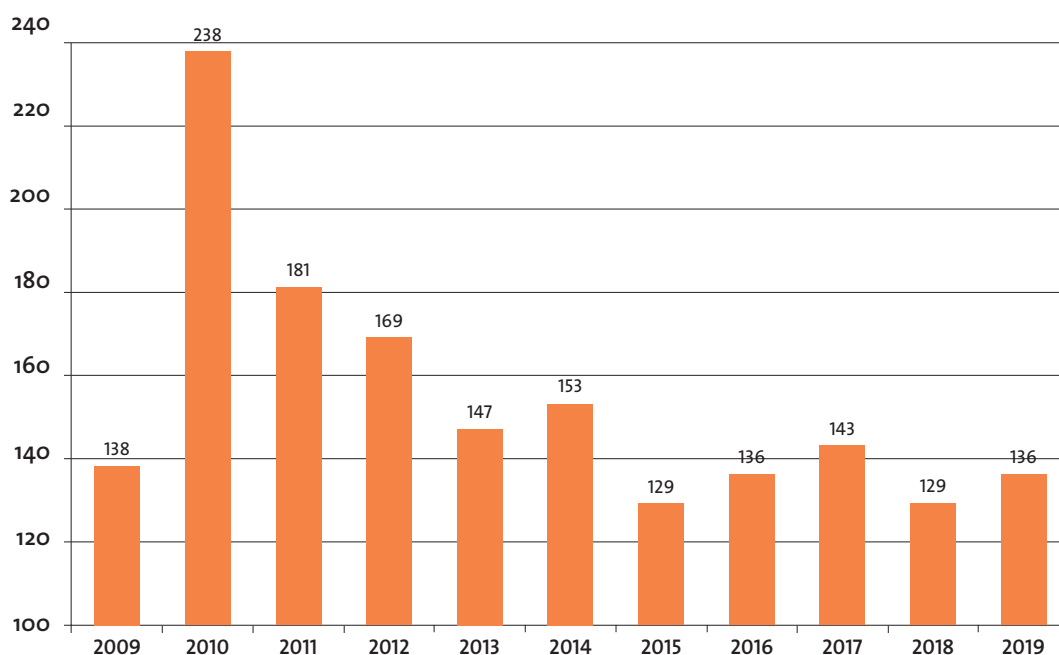
Patent attorney candidates receive their theoretical training in seminars and informational sessions, where experienced judges teach relevant areas of intellectual property law and thus supplement the practical training at the individual Boards. In the course of the practical training, each candidate is assigned to a Board of Appeal for trade marks for two months and to a Technical Board of Appeal for four months. At the same time, the candidates are given the opportunity to attend the hearings before the

Nullity Boards, the Board of Appeal for utility models and the Legal Board of Appeal. The candidates particularly appreciate the practical part of the training, as it gives them the unique chance to look behind the scenes of the Court, which is an important experience for their later careers as patent attorneys.

The training culminates in a written and an oral exam before the Examination Commission. Out of 144 candidates who took the exams in the year under review, 138 passed.

It should be noted that the number of women is increasing steadily and that the amendments to sec. 8 of the Training and Examination Ordinance for Patent Attorneys have made it significantly easier to balance the training with family life.

NUMBER OF PATENT ATTORNEY CANDIDATES TRAINED



D. Information services

I. Library

The library's main task is to supply the members of the Federal Patent Court with literature and information. The library provides the members of the Court with approximately 25,000 monographs and more than 150 periodicals and hard copies of loose-leaf publications as well as with access to more than 135,000 digital media (ebooks, ejournals).

The main focus of the collection is literature on intellectual property law, technology and science as well as other literature that is necessary for the work of the Federal Patent Court. Licenses have been concluded for online access to literature, for example for juris, Beck online, Wolters Kluwer online (intellectual property law) and Springer professional (modules on economy and technology). The licensed electronic content can be accessed through personal accounts in most cases and can therefore also be used in the home office or on mobile devices. Hard copies are accessible in the reading room or can be checked out into a reference library.

The library works closely together with the library of the Patent and Trade Mark Office. For example, the Patent and Trade Mark Office's trade mark reading room is integrated into the Court's reading room, which means that the Court's library is also responsible for supporting the users from the Patent and Trade Mark Office's 3rd Main Department to the extent that their offices are located in the building at Cincinnatistraße. This means that members of the Court regularly have access to the newly received periodicals from the Patent and Trade Mark Office library's stock.



II. Documentation

During the period under review, the Patent and Trade Mark Office transmitted 707 files in electronic form to the Federal Patent Court's documentation office for the Boards of Appeal for trade marks. The decisions sent there, together with 386 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 (content: all decisions by the Legal Board of Appeal since 1995 and the decisions by the Boards of Appeal for trade marks since 1961). In addition, there were 463 other adjudications or settlements (withdrawals, formal decisions, etc.), which were correspondingly entered into the databases for trade mark decisions.

The Federal Patent Court's final decisions are published as collected decisions on the Court's web site. All decisions by the trade mark Boards, the Nullity Boards, the Technical Boards of Appeal, the utility model Board and the Legal Board of Appeal from 2000 onwards are available there. The Court's collected decisions can be used free of charge for all non-commercial purposes.

In order to provide a complete record of the decisions in the juris database, the full text of the decisions is uploaded to juris. In 2019, the documentation office edited 861 decisions by the Boards and by other courts and institutions (e.g. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), the General Court of the European Union (EGC), the European

Court of Justice (ECJ)) for documentation and entered them into the juris database. In addition to that, 448 references to decisions by the Court in the relevant journals were supplemented there.

The juris data base 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. Those decisions by the Federal Patent Court that are not fully documented 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 to evaluate and document, as far as possible, 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 purposeful way and thus assist the Boards in arriving at their decisions in future rulings and judgements. At the same time, the data provides the crucial basis for future databases tailored to the needs of the Federal Patent Court, which will be created as digitalisation progresses.

E. Digitalisation in the legal system

The justice system is facing the challenge of adapting the structures of its IT infrastructure to the requirements resulting from the technological progress and the social transformation of recent years. In addition to that, the technical prerequisites for the introduction of electronic legal transactions, as determined by the federal legislature, must be created and further developed.

The Federal Government intends to improve the service in administration, promote innovation, maintain administrative capacity to act and to increase efficiency in administration. These goals, which are also underpinned with a specific schedule by the eGovernment Act, the eJustice Act and the Law on the Introduction of the Electronic Court file, are to be achieved through the effective application of IT. The Federal Patent Court is directly participating in the “eJustice” measures of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection by introducing electronic legal transactions and consequently keeping electronic court and administrative files, and through its plan to make the Court’s decisions available online in accessible formats.

We are currently working on our applications and our infrastructure in order to meet these complex tasks and to keep our ability to provide our employees with stable and user-friendly IT support in their workplaces – and also on the go and at home where possible.

For one thing, the “major applications” require a lot of work in this regard in terms of planning and implementation. In 2019, this was particularly true for the case processing and documentation system the Federal Patent Court uses, VIS Justiz Bund, with its interfaces to the specialised system GO§A, the electronic inbox and the electronic court and administration inbox EGVP, the scanning service, to the stages of appeal (German Patent and Trade Mark

Office-Federal Patent Court-Federal Court of Justice) and to the Federal Government’s intermediate archive.

However, the internally standardised user software, such as the Microsoft Office Suite with the word processing programme Microsoft Word, also demand the IT department’s full attention. For instance, 2019 saw the switch to the operating system Windows 10. This was a process that went down very “quietly”, but required complex planning and implementation “under rolling wheels”.

There is a complex infrastructure behind all programmes supporting our users, which is invisible to (almost) everyone at the Federal Patent Court. This IT architecture of the Federal Patent Court is built according to the client-server principle and uses a wired network. This means that users can access the data and applications they need, which are stored on various systems (servers), via the local network (LAN) via workstation computers (clients). We have managed to securely maintain and sustainably expand this infrastructure (server and network components) as well as to optimise its performance in 2019 through considerable internal efforts.

Any necessary external connections are established through the Federal networks (Netze (NdB)). The Federal Patent Court has been connected to the German Federal Administration Information Network via a 10 Mbit/s line since late 2010. A request to increase bandwidth to 100 Mbit/s was made some time ago and implementation is scheduled for the end of January 2020.

Any future IT development will continue to build on this IT architecture with the objective of making the internal and external communication infrastructure and the access to electronic information as user friendly as possible, and of further optimising it.

F. Press and public relations work

At this point in the annual report, we like to give you an overview of what we have been up to in terms of public relations work. This year, the current situation is forcing us to abandon familiar paths and to find new ways of staying in touch. Receiving groups of visitors and offering guided tours through our electronic court rooms in the tried and tested fashion are out of the question for the time being, and safety precautions and distancing rules will remain part of our daily routine for a long time. That makes it all the more important to us that we can give you both some sense of normality with our retrospect and some idea of our activities in 2019.

This past year was once again marked by numerous groups of visitors, in particular from Asian countries. Guests from China, but also delegations from Japan and Indonesia showed a keen interest in our work. These are just a few examples for a large number of visitor groups from Germany and abroad with whom we kept up a lively professional exchange in 2019, often in the context of a close and trusting cooperation with the German Patent and Trade Mark Office, the European Patent Office and the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ).

NEW YEAR'S RECEPTION



The year under review being no exception, the President once again hosted the traditional New Year's Reception at the Federal Patent Court on 17th January 2019. Approximately 170 guests accepted her invitation, including senior officials from the Bavarian judiciary, the German Patent and Trade Mark Office and the EPO. Apart from that, numerous



representatives of the IPR associations and various Consulates General were among the guests. Many retired members of the Court also took the opportunity for a reunion with their former colleagues. The President's welcoming address this year was dedicated to the topic of "Digitalisation".

FEDERAL CIRCUIT BAR ASSOCIATION

As in the previous years, a delegation of the Federal Circuit Bar Association visited the Federal Patent Court on 6th March 2019. The members of the delegation, which consisted of 28 IP specialists from companies and law firms from the US, Europe and Asia, were welcomed by the press spokesman

and were informed of the Federal Patent Court's structure and the way it works in the large electronic courtroom (chapel). This provided an opportunity to discuss technical questions in detail. The discussion focused in particular on the different patent systems.

VISIT BY THE PUBLIC PROSECUTOR GENERAL



We had the opportunity to welcome Public Prosecutor General Dr. Peter Frank in our Court on 28th February 2019.

President Schmidt and Vice President Dr. Strößner were the ones to welcome the visitor from Karlsruhe. The main topic of discussion was the introduction of the electronic court file and how it is used by the Court and by the Public Prosecutor General. Afterwards, the Public Prosecutor General visited the large electronic court room together with the Court management, and the room's operation was explained to him.

VISIT BY MEMBER OF THE BUNDESTAG MARKUS UHL

Together with the Head of the Directorate Z B, MDgt [Head of Section] Jürgen Kunze, German MP Markus Uhl visited the Federal Patent Court for a briefing in his capacity as a deputy member of the Budget Committee.

After President Schmidt presented the Court's broad range of responsibilities, Vice President Dr. Strößner explained how the Boards and the administration work with electronic court files. When visiting the large court room, Mr. Uhl had the opportunity to gain some practical insights into the handling of electronic files during a hearing and was very impressed. The subsequent round table focused on the Court's budget proposal.



CHINA

On 27th May 2019, a technical exchange took place between judges from the highest Chinese IP court, the new Intellectual Property Court at the Supreme People's Court of China, as well as from other courts from the People's Republic of China and colleagues from the Federal Patent Court. The visit of the Chinese delegation was organised by IP KEY China on behalf of the EU Commission.

The delegation was welcomed by the President. After a short introduction to the German principles

of IP law, an interesting discussion arose on issues of patent litigation that brought new insights for both sides. Topics included questions of jurisdiction, procedure and fees.

Following a presentation by the visitors on the latest structural development of the Chinese IP court system, Judge at the Patent Court Bieringer explained the electronic court file to the visitors in the chapel, using practical examples.

CHINA



On 4th June 2019, Ms. Wang from the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) visited the Federal Patent Court in the context of a fact-finding mission organised by the Goethe

Institute on behalf of the German Foreign Office. Ms. Wang is the contact person for the Main Department for International Cooperation at CNIPA, responsible for the cooperation with Germany, Austria and other European countries.

First of all, President Schmidt warmly welcomed Ms. Wang. Following a lively exchange of ideas about the opportunities to exchange information and visit between Germany and China in the field of intellectual property, Ms. Wang paid a short visit to an electronic court room.

CHINA

In the context of the German-Chinese Programme for Judicial Cooperation initiated by GIZ GmbH (German Corporation for International Cooperation GmbH) and the National Judicial Academy of the People's Republic of China, five lecturers from the National Judicial Academy in Beijing and a colleague working in IP law visited the Court on 24th July 2019. The Chinese visitors were travelling through Germany and Switzerland in the course of a fact-finding mission on the topic of "the legal protection of intellectual property".

Upon arrival, the delegation was welcomed by President Schmidt. Afterwards, Judge at the Patent Court Dr. Schnurr and Judge at the Patent Court Dr. Wollny provided comprehensive information on the tasks and the functioning of the Federal Patent Court as well as on the use of information technology in judicial proceedings.

The members of the delegation, who, while working in the relevant fields of law in China, had so far not been familiar with German law, showed great interest in the presentation, as became particularly apparent in the following, lively exchange of ideas.

VISIT BY AN INDONESIAN DELEGATION

On 28th June 2019, an Indonesian delegation consisting of the Rector as well as deans and lecturers from the Islamic University of Riau visited the Federal Patent Court. The university maintains a partnership with the Bundeswehr University Munich and is interested in a close collaboration with industrial property institutions in Germany. After Presiding Judge at the Patent Court Prof. Dr. Kortbein had presented the responsibilities and the organisation of the Federal Patent Court, Judge at the Patent Court Bieringer explained the functions of the electronic court room in the chapel. The delegation had numerous questions here, since the IT support



of judicial proceedings is also an ongoing project in Indonesia. After that, there was an opportunity to exchange views on court proceedings in the field of industrial property rights in Germany and Indonesia, which was actively used by both sides.

FILMING AT THE FEDERAL PATENT COURT



After our Court already served as a shooting location for a film for the big screen in 2016, we provided the backdrop for a television production in the year under review. Filming for the feature film "Meister des Todes 2", which has, in the meantime, been broadcast on the channel ARD in the context of a theme night, took place in the chapel and in outdoor areas of the Court in August 2019.

CHINA

The interest of Chinese delegations in the work of our Court remained strong in July 2019. Thus, we were once again able to welcome high-ranking representatives of the IP divisions of various Chinese

companies at the Federal Patent Court on 3rd July 2019. The focus of the visit was the procedure in nullity proceedings, which our President Ms. Schmidt, among others, explained to the guests.

CHINA

We welcomed another high-ranking Chinese delegation headed by the Deputy Director of the Standing Committee of Legislative Affairs of the NPC on 9th September 2019 for a technical exchange. As part of the IP Key China – Patent Trials Mission to the EU, visits to the Federal Patent Court, the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office were on the agenda in addition to stays in Brussels and Copenhagen.



The President welcomed the visitors and – together with press spokeswoman Judge at the Patent Court Dr. Schnurr – provided a detailed explanation of the responsibilities and specific characteristics of our

Court. Patent nullity proceedings were of particular interest here. The visitors had prepared a comprehensive list of questions on this topic and it gave rise to a lively discussion.

INAUGURAL VISIT TO THE FEDERAL PATENT COURT BY THE STATE SECRETARY DR. MARGARETA SUDHOF

On 6th September 2019, Dr. Margareta Sudhof, appointed State Secretary in the Federal Ministry of Justice in July 2019, paid a first visit to the Federal Patent Court. She was accompanied by Head of Department Z Eva Schmierer.

President Schmidt and Vice President Dr. Strößner welcomed Dr. Sudhof and informed her of the responsibilities, the structures and current problems

of the Court. During her visit to the “chapel”, the State Secretary was visibly impressed by the design and the technical capabilities of the room. After a meeting with the Court management, representatives of the works council and the council of judges as well as the Federal Patent Court’s equal opportunities officer took the opportunity to briefly meet Dr. Sudhof.

BELARUS

In the course of a study tour organised by the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ) on the topic of trade mark and patent law, copyright and utility models, representatives of the National Centre for Intellectual Property of the Republic of Belarus paid us a visit on 29th October 2019. After a general presentation on the Court and the procedure in patent nullity proceedings as well as many enthusiastic contributions, the visit ended in the large court room with an insight into the use of information technology at the Federal Patent Court.



VISIT BY THE VICE PRESIDENT OF THE GERMAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE

On 4th November 2019, the new Vice President of the German Patent and Trade Mark Office, Mr. Ulrich Deffaa, paid a visit to the Federal Patent Court and thus emphasized the traditionally good and close cooperation. In the context of an extensive and lively discussion with the Court management, a number of current issues were discussed that concern both houses equally and where there is interest in a joint approach. Apart from currently pressing questions regarding staff exchanges in the context of the exchange concept, these included the question as to how, in view of the intended housing of the

Patent and Trade Mark Office in a single building, if possible (a final decision on a possible property has yet to be made), and the prospective schedule (very, very long term!), it can be ensured that the Federal Patent Court remain at its current site and conclude its own tenancy agreement with the Federal Agency for Real Property Administration BImA. During the concluding visit to the electronic court room in the “chapel”, Vice President Deffaa was also very impressed by the room and its functions – as every visitor has been so far.

RUSSIAN FEDERATION

In the context of a study tour organised by the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ) on the topic “Expert Assessment in Germany”, we welcomed a group of Russian visitors in our Court on 7th November 2019. Dr. Schnurr first

gave a presentation to introduce the highly interested visitors to the special position of the technically trained judge at the Federal Patent Court and was then available to answer numerous questions.



DIRECTOR GENERAL OF THE TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE

Moreover, President Schmidt had the honour to welcome the Director General of the Taipei Representative Office Munich, Mr. HSU Tsong-Ming, who was accompanied by the Director of the Economic Division of the Taipei Representative Office Berlin, Mr. HO Yuan-Guei. In the course of the discussion, in which Ms. CHIANG Yi-Ping, Director of Political Division, Munich and Mr. YANG Cheng-Hsun, Third Economic Secretary of Economic Division, Berlin,

also took part, the visitors expressed their particular interest in a closer collaboration with the Federal Patent Court.

We have repeatedly been in contact with representatives of Taiwan over the years. It is currently being coordinated with the Federal Ministry of Justice how the cooperation with the Taipei Representative Office can be organised in the future.

KOREA/JAPAN

We were once again able to welcome patent examiners from Korea and Japan at the Federal Patent Court this year who visited Munich in the context of an exchange of examiners with the German Patent and Trade Mark Office.

After they attended a hearing of the 3rd Nullity Board, Dr. Schnurr explained the operation and organisation of the Federal Patent Court in a general, English-language presentation and was then available for questions by the examiners.



GERMAN ACADEMIC SCHOLARSHIP FOUNDATION

Also in November 2019, a group of current and former scholarship holders from the German Academic Scholarship Foundation came to visit us.

The German Academic Scholarship Foundation is the largest and one of the oldest politically, denominationally and ideologically independent scholarship programmes in Germany. Approximately 3,000 current and former scholarship holders study, work and live in Munich and the surrounding area and are linked through the network “Forum Studienstiftung”.

The Munich Regional Group regularly organises events and sends out invitations through the network “Forum Studienstiftung”, including for visits to – mostly Munich-based – institutions.

In this context, 40 members of the Scholarship Foundation gained a “Glimpse Behind the Scenes” of the Federal Patent Court on the evening of 21st November 2019. After an introduction to the tasks and the structure of the Federal Patent Court, the course of a nullity hearing in the large court room was demonstrated to the attendees based on a specific example. The highly interested group was guided by President Schmidt, Dr. Schnurr and Mr. Musiol and dismissed late in the evening after many enthusiastic questions had been answered.

EXCHANGE BETWEEN THE UNIVERSITIES OF MUNICH AND TOKYO

In the context of an exchange between TUM and the Keio University Tokyo, Prof. Dr. jur. Christoph Ann, LL.M. (Duke Univ.) – School of Commercial Law and Intellectual Property – and Ms. Yuko Kimijima (Keio University) visited us on 18th November 2019. The visitors were received by the President and the Vice President for a joint discussion on current issues in IP law. Afterwards, the Court management gave a

tour of the large electronic court room and explained the possibilities and advantages of working with the electronic file.

Once again, the visitors were visibly impressed with the functions and the design of the court room.



PRESIDENT OF THE MUNICH SOCIAL COURT



The topic “electronic court file” also keeps our colleagues at the Munich Social Court busy. The President of the Social Court, Dr. Mente, and colleagues from the judiciary there took this as an opportunity to visit the Federal Patent Court on 29th November 2019 for an exchange of information.

After a warm welcome by President Schmidt, the guests first heard a presentation on experiences and methods of working with electronic files and in the electronic court room. After that, Presiding Judge at the FPC Musiol and Judge at the FPC Bieringer explained the practical use by means of model proceedings in court room 11. An intensive round of questions and discussion rounded off the mutually beneficial exchange of ideas.

Impressum

Herausgeber

Die Präsidentin des Bundespatentgerichts
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Informationsdienste
81549 München
www.bundespatentgericht.de

Redaktion

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gestaltung und Satz

Atelier Hauer + Dörfler, Berlin

Übersetzung

Regina Maier, Egling

Druck

Deutsches Patent- und Markenamt, München

Bildnachweis

Bundespatentgericht; shutterstock.com: S. 6, 8, 36, 80, 126, 128, 170; stock.adobe.com: 38, 72, 94, 98, 162

Stand

07/2020

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
www.bundespatentgericht.de

München 2020

