



**Bundespatentgericht**  
Jahresbericht

**2021**



## Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen den neuen Jahresbericht vorlegen zu dürfen. Der Bericht soll Ihnen einen informativen Überblick über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts verschaffen. Hierfür haben engagierte Kolleginnen und Kollegen die wichtigsten Entscheidungen des vorangegangenen Jahres zusammengetragen und kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Zudem geben Berichte der Verwaltung sowie Zahlen und Statistiken Auskunft über die Geschäftslage des Gerichts.

Der Jahresbericht ist stets ein Anlass, zurückzublicken; und diese Perspektive kann leicht täuschen. So erscheinen manche Erfolge im Rückblick ganz selbstverständlich, obwohl sie nur mit erheblicher Anstrengung erreicht werden konnten. Auch im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespatentgerichts die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie mit großem Einsatz gemeistert. Trotz aller Widrigkeiten ist es ihnen gelungen, die rechtsprechende Tätigkeit aufrechtzuerhalten und alle Aufgaben zu erfüllen, die dem Bundespatentgericht obliegen. Wir meinen, dass diese Leistung nicht selbstverständlich ist, sondern besondere Anerkennung verdient.

Die Bewältigung der Pandemie hat der Digitalisierung des Bundespatentgerichts einen ungeahnten Schub gegeben. Die Datennetze wurden im vergangenen Jahr ertüchtigt. Die Richterinnen und Richter und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses wurden mit Notebooks ausgerüstet, um auch mobil arbeiten zu können. Zudem wurden Sitzungssäle und Schulungsräume mit modernen Videokonferenzanlagen ausgestattet. Die Digitalisierung unseres Hauses ist damit auf einem guten Weg, auch wenn noch einige Herausforderungen vor uns liegen.



Wir nennen hier nur die Einführung der elektronischen Gerichtsakte zum 1. Januar 2026, die das Bundespatentgericht im Wesentlichen aus eigener Kraft bewältigt.

Leider war es auch im vergangenen Jahr nur sehr eingeschränkt möglich, sich im Bundespatentgericht persönlich zu begegnen. Zum Schutz der Gesundheit mussten strenge Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen eingehalten werden, die nicht nur das Arbeiten, sondern auch das kollegiale Miteinander schwermachten. So konnten der 60te Gründungstag des Bundespatentgerichts und die Verabschiedung von Frau Präsidentin des Bundespatentgerichts a. D. Beate Schmidt leider nur sehr prosaisch gewürdigt werden. Umso mehr hoffen wir, dass es bald wieder möglich sein wird, Sie als Gäste des Bundespatentgerichts persönlich und unbeschwert begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

*Regina Hock*

Dr. Regina Hock  
Präsidentin

*K. Ströbner*

Dr. Klaus Ströbner  
Vizepräsident

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	<b>1</b>	<b>Markenrecht</b>	<b>30</b>
<b>Organigramm</b>	<b>4</b>	<b>I. Nichtkonventionelle Markenformen</b>	<b>31</b>
<b>Rückblick 2021</b>	<b>6</b>	Positionszeichen	31
 		<b>II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken</b>	<b>31</b>
<b>Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts 2021</b>	<b>9</b>	1. Fremdsprachige Begriffe	31
 		2. Buchstaben- und Zahlenkombinationen	34
<b>Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht</b>	<b>10</b>	3. Wortmarken	34
<b>A. Patentrecht</b>	<b>11</b>	4. Slogans	38
<b>I. Patentfähigkeit</b>	<b>11</b>	5. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	39
1. Technische Lehre zum Handeln und Erfindungsbegriff	11	6. Etablissement- oder Institutionsbezeichnungen	40
2. Stand der Technik	13	7. Wort-/Bildmarken	41
3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit	13	8. Bildmarken	43
<b>II. Ergänzende Schutzzertifikate</b>	<b>15</b>	9. Sittenwidrige Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	44
<b>III. Verfahren vor dem DPMA</b>	<b>16</b>	<b>III. Löschungsverfahren</b>	<b>44</b>
1. Anmeldetag	16	<b>IV. Widerspruchsverfahren</b>	<b>46</b>
2. Teilung	16	1. Rechtserhaltende Benutzung	46
3. Wiedereinsetzung	16	2. Unmittelbare Verwechslungsgefahr	48
4. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr	17	3. Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens	53
5. Verfahrenskostenhilfe	17	4. Widersprüche aus Unternehmenskennzeichen	54
6. Erfinderbenennung	18	5. Sonderschutz der bekannten Marke	55
7. Zustellung	18	6. Kostenentscheidungen	56
<b>IV. Einspruchsverfahren</b>	<b>19</b>	<b>V. Verfahrensentscheidungen</b>	<b>57</b>
1. Auslegung	19	1. Ablehnung wegen der Besorgnis der Befangenheit	57
2. Prüfung der Widerrufsründe	19	2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	57
3. Inlandsvertreter	22	3. Zurückverweisung wegen Begründungsmängeln	58
<b>V. Beschwerdeverfahren</b>	<b>23</b>	4. Unterbrechung des Verfahrens	58
1. Zulässigkeit der Beschwerde	23	5. Aussetzung des Verfahrens	58
2. Befangenheit	23	6. Gegenstandswert	59
3. Sonstiges	24		
<b>VI. Nichtigkeitsverfahren</b>	<b>25</b>		
1. Zulässigkeit der Klage	25		
2. Zulässigkeit der Antragstellung	25		
3. Zwangslizenz	26		
4. Kostenfragen	26		
5. Priorität	27		
<b>B. Gebrauchsmusterrecht</b>	<b>29</b>		

<b>Geschäftsbericht 2021</b>	<b>60</b>
<b>A. Geschäftsentwicklung</b>	<b>61</b>
I. Übersicht	61
II. Statistiken	62
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2017 bis 2021	62
Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 im Bereich der Hauptverfahren	64
Verfahrensdauer bei den Senaten 2017 bis 2021 in Monaten	65
III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts	66
Berufungen in Patentnichtigkeitsverfahren	66
Rechtsbeschwerden	66
<b>B. Personal</b>	<b>67</b>
I. Richterlicher Dienst	67
II. Nichtrichterlicher Dienst	67
<b>C. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber</b>	<b>68</b>
Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber 2012 bis 2021	68
<b>D. Informationsdienste</b>	<b>69</b>
I. Bibliothek	69
II. Dokumentation	70
<b>E. Digitalisierung</b>	<b>71</b>
<b>From the Case Law of the Federal Patent Court in 2021</b>	<b>72</b>
English Summary	74

## Organigramm

Stand 1. April 2022

PRÄSIDENTIN: DR. REGINA HOCK

VIZEPRÄSIDENT: DR. KLAUS STRÖßNER

RECHTSPRECHUNG					
Juristischer Beschwerdesenat	Nichtigkeits-senate	Technische Beschwerde-senate	Marken/Design-Beschwerde-senat(e)	Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	Beschwerdesenat für Sortenschutz-sachen
<b>1. Senat</b> Präsidentin Dr. Regina Hock	<b>2. Senat</b> VRin Monika Hartlieb	<b>8. Senat</b> VRi Dr. Stefan Zehendner	<b>25. Senat</b> VRi Prof. Dr. Carsten Kortbein	<b>35. Senat</b> VRi Hans-Christian Metternich	<b>36. Senat</b> VRi Hans-Christian Metternich
	<b>3. Senat</b> VRi Walter Schramm	<b>9. Senat</b> VRi Günter Hubert	<b>26. Senat</b> VRin Regina Kortge		
	<b>4. Senat</b> VRin Kathrin Grote-Bittner	<b>11. Senat</b> VRi Dr. Siegfried Höchst	<b>28. Senat</b> N.N.		
	<b>5. Senat</b> VRi Thomas Voit	<b>12. Senat</b> VRi Gerald Rothe	<b>29. Senat</b> VRin Dr. Ariane Mittenberger-Huber		
	<b>6. Senat</b> VRin Dr. Ina Schnurr	<b>14. Senat</b> VRi Dr. Roman Maksymiw	<b>30. Senat</b> VRi Prof. Dr. Franz Hacker		
	<b>7. Senat</b> VRin Ingrid Kopacek	<b>17. Senat</b> VRi Dr. Wolfgang Morawek			
		<b>18. Senat</b> VRin Marina Wickborn			
		<b>19. Senat</b> VRi Thomas Kleinschmidt			
		<b>20. Senat</b> VRi Martin Musiol			
		<b>23. Senat</b> Vizepräsident Dr. Klaus Strößner			

GERICHTSVERWALTUNG				
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5
Personal richterlicher Dienst  Fortbildung und Dienstreisen richterlicher Dienst  Zentrale Vergabestelle  Patentanwalts- angelegenheiten  Justizariat	Haushalt  Organisation  Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit  Informations- dienste	Personal nichtrichterlicher Dienst  Aus- und Fortbildung, Dienstreisen nichtrichterlicher Dienst  Innerer Dienst	Informations- technik  (IT-Planung und -Entwicklung, IT-Betrieb)	Geschäftsstelle nach § 72 PatG  Geschäftsleitung
Ri Michael Heimen  Ri Dr. Christian Meiser (Justiziar)  Ri Dr. Eike Nielsen (Justiziar)	N.N.  ORR Dirk Eickhoff (Referent Haushalt, Organisation)  Ri Dr. Eike Nielsen (Presse- und Öffent- lichkeitsarbeit)	Rin Tanja Lachenmayr- Nikolaou	Ri Uwe Ausfelder	Rin Dr. Carola Wagner

### Gremien und Vertretungen:

#### Präsidium

**Vorsitz:** Präsidentin  
Dr. Regina Hock

#### Präsidialrat

**Vorsitz:** Präsidentin  
Dr. Regina Hock

#### Richterrat

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

#### Personalrat

**Vorsitz:** JARn Andrea Wildhagen

#### Vertrauensperson für den richterlichen Dienst

Ri Jürgen Schell

#### Vertrauensperson für den nichtrichterlichen Dienst

EJHW Maurizio Lucchetta

### Beauftragte:

**Beauftragter für den Haushalt**  
ORR Dirk Eickhoff

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Rin Susanne Uhlmann

**Beauftragter für juris**  
VRi Gerald Rothe

**IT-Beauftragter**  
VRi Martin Musiol

**Beauftragter für die IT-Sicherheit**  
JOAR Matthias Schüller

**Beauftragter für das IT-Notfallmanagement**  
JOAR Matthias Schüller

**Beauftragter für den Geheim-, Objekt- und Personenschutz**  
JOAR Matthias Schüller

**Beauftragter für den Datenschutz**  
Ri Dr. Tiemo Schwenke

**Beauftragter für Korruptionsprävention**  
Ri Rüdiger Kätker

**Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers**  
JARn Sandra Rosocha

**Beauftragter für Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz**  
Ri Jürgen Schell

**Ansprechpartnerin Sucht**  
Rin Sabine Werner

**Konfliktberaterin**  
JARn Heike Grün-Altenbach

## Rückblick 2021

### Amtswechsel beim Bundespatentgericht am 30. April 2021

Am 30. April 2021 verabschiedeten die damalige Bundesministerin der Justiz Christine Lambrecht und die ehemalige Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof die Präsidentin des Bundespatentgerichts Beate Schmidt in den Ruhestand. Zugleich führten sie Dr. Regina Hock als neue Präsidentin des Bundespatentgerichts in ihr Amt ein. Der Amtswechsel konnte wegen der pandemischen Lage nicht mit einem Festakt begangen werden, sondern vollzog sich in einem virtuellen Rahmen.



Frau Schmidt führte zehn Jahre lang als Präsidentin die Geschicke des Bundespatentgerichts. Sie begann ihre berufliche Laufbahn in der bayerischen Justiz und wechselte dann in das Bundesministerium der Justiz. Nach Tätigkeiten als Richterin am Bundespatentgericht und Abteilungspräsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) führte sie ihr beruflicher Werdegang nach Spanien.

Dort wurde sie zur Direktorin des damaligen Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM, heute EUIPO) in Alicante berufen. Frau Schmidt kehrte im Mai 2011 als Präsidentin und Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats an das Bundespatentgericht zurück.

Frau Dr. Hock leitete seit Januar 2011 die Hauptabteilung „Recht“ und seit Oktober 2012 die Hauptabteilung „Verwaltung und Recht“ des DPMA. Zuvor war Frau Dr. Hock zehn Jahre lang als Richterin am Bundespatentgericht in einem Marken-Beschwerdesenat und in einem Technischen Beschwerdesenat sowie als Leiterin des Referats für Öffentlichkeitsarbeit und internationale Angelegenheiten tätig. Ihre berufliche Karriere begann gleichfalls in der bayerischen Justiz. Dort wirkte sie als Richterin und Staatsanwältin sowie als Referentin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in der Bayerischen Staatskanzlei.

## Zum 60jährigen Bestehen des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2021



In Berlin, vom Hausvogteiplatz kommend, ist an der Fassade des Bundesministeriums der Justiz ein Satz zu lesen, der dem Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein zugeschrieben wird:

„Wenn es um die Wahrheit und Gerechtigkeit geht, gibt es nicht die Unterscheidung zwischen großen und kleinen Problemen.“

Wie treffend dieser Gedanken ist, verdeutlicht nicht zuletzt die Geschichte unseres Hauses. Der Fall, der den Anlass für die Gründung des Bundespatentgerichts gegeben hat, mag eher geringfügig oder gar kurios erscheinen. Tatsächlich ging es nach einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, das eine (vermeintliche) Erfindung zur Verbesserung eines Rockbügelhalters betraf, noch um Kosten in Höhe von 445,12 DM. Unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung des Falls stellte das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 13. Juni 1959 Grundlegendes fest. Bis dahin wurden die Entscheidungen des Deutschen Patentamts über die Erteilung oder den Fortbestand gewerblicher Schutzrechte allein durch interne Beschwerdekammern des

Amts überprüft. Diese – nach damals herrschender Meinung durchaus bewährte Praxis – war jedoch nicht mit dem in Art. 19 Abs. 4 und Art. 92 Grundgesetz garantierten Richtervorbehalt vereinbar. Nach einer Änderung des Grundgesetzes, die dem Bund die Kompetenz einräumte, für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht einzurichten (Art. 96 Abs. 1 GG), wurde das Bundespatentgericht am 1. Juli 1961 als oberes Bundesgericht gegründet.

Seit mehr als 60 Jahren entscheidet das Bundespatentgericht in München, der heimlichen Hauptstadt des gewerblichen Rechtsschutzes, darüber, ob ein Schutzrecht gewährt, versagt oder wieder entzogen wird. Das Gericht zeichnet sich dabei nicht nur durch seine hohe Spezialisierung im Bereich des Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrechts aus, sondern auch durch die besondere Zusammensetzung seiner Richterschaft. In Verfahren, die technische Schutzrechte betreffen, insbesondere im Bereich des Patentrechts, entscheiden rechtskundige und technische Richterinnen und Richter gemeinsam und gleichberechtigt. Nicht zuletzt wegen dieser bundesweit einmaligen Kombination technischer und juristischer Kompetenz auf der Richterbank genießt das Bundespatentgericht auch international eine hohe Reputation.

Mehr als 60 Jahre nach seiner Gründung bekommt das Bundespatentgericht als Spezialist auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Gesellschaft. Das Einheitliche Patentgericht (EPG) nimmt konkrete Formen an und fordert den Münchner Jubilar zum kollegialen Wettstreit heraus. Dabei wird die fachliche Nähe der beiden Gerichte nur noch von der räumlichen übertroffen. Denn im Gerichtsgebäude in der Cincinnatistraße werden schon die Büroräume renoviert, in die die Kolleginnen und Kollegen der „Münchner“ Kammer des EPG demnächst einziehen werden.





**Aus der  
Rechtsprechung des  
Bundespateentgerichts  
2021**

A technical drawing of a mechanical assembly, possibly a bearing or a gear, is shown on a white background. The drawing includes various views and dimensions. In the foreground, there are several mechanical parts: a cylindrical component with a central hole and a flange, a ball bearing, and a smaller cylindrical component. A blue pencil and a wooden ruler are also visible, resting on the drawing. The overall scene suggests a focus on engineering and design.

# Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht

Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente und Gebrauchsmuster im Berichtszeitraum 2021 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.

## A. Patentrecht

### I. Patentfähigkeit

#### 1. TECHNISCHE LEHRE ZUM HANDELN UND ERFINDUNGSBEGRIFF

##### a. Programme für Datenverarbeitungsanlagen

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

Ein Verfahren zum Erstellen einer Datenstruktur zur Verwendung durch einen in einem Verkehrsweernetz Pfade ermittelnden Algorithmus wurde vom 23. Senat<sup>2</sup> als dem Patentschutz zugänglich angesehen, da die Ansprüche Anweisungen enthielten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienten. Dem Verfahren lag ein technisches Problem zugrunde, da es eine präzisere Navigationskarte für ein Navigationssystem erzeugte, die die Verkehrslage detaillierter

abbildete und eine fehlerhafte Routenberechnung vermied. Ein Verfahren sieht technische Mittel zur Lösung eines technischen Problems vor, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird.<sup>3</sup> Der Ablauf des beanspruchten Verfahrens war abhängig von den Grunddaten des Verkehrsnetzes, das auf realen Messwerten beruhte, und wurde somit durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt.

##### b. Wiedergabe von Informationen

Mit einem Patent wurde eine Spracherkennungsvorrichtung beansprucht, bei der die Sprache eines Nutzers von einem Mikrofon in elektrische Signale überführt wird. In einer Spracherkennungseinheit werden die Signale digitalisiert und gespeichert und danach findet die Sprachanalyse und der eigentliche Spracherkennungsprozess statt. Die erkannten Wörter werden auf einem Display dargestellt. Die Spracherkennungseinheit ist nicht ständig einsatzbereit, da sie nach einem Startsignal eine gewisse Zeitspanne, einen Einrichtungszeitraum, benötigt.

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

2 BPatG, Beschl. v. 15.6.2021 – 23 W (pat) 18/19.

3 BGH, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung.



## 2. STAND DER TECHNIK

Mit einem Fahrgeschäft (Achterbahn) wurde ein Fahrzeug mit unterschiedlichen Sitzvarianten beansprucht. Bei einem Teil der Sitze fehlte unter den Sitzen eine Fußauflage bzw. das Bodenblech, so dass von den dort sitzenden Fahrgästen die Illusion einer frei schwebenden Fahrt erlebt werden kann. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung war nicht neu gegenüber einem vor dem Prioritätstag des Streitpatents in Betrieb genommenen Fahrgeschäft „Griffon“. Die Merkmale des Patentanspruchs 1 ergaben sich aus im Internet veröffentlichten Fotos und Videos dieses Fahrgeschäftes. Mit einem Hilfsantrag wurde ein unmittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogener Patentanspruch 5 mit einem Merkmal beansprucht, das in der prioritätsbegründenden Voranmeldung nicht als zur Erfindung gehörend offenbart war. Nachdem in ein und demselben Patentanspruch eine Kombination von Einzelmerkmalen, die einen unterschiedlichen

Zeitrang haben, unzulässig ist,<sup>9</sup> ergab sich im vorliegenden Fall, dass dem Streitpatent bezogen auf Patentanspruch 5 als maßgeblicher Zeitrang nicht der der prioritätsbegründenden Voranmeldung K3, sondern nur der Zeitrang des tatsächlichen Anmeldetages zukam. Damit stellte ein im Internet freizugängliches und vor dem Anmeldetag im Videoportal „YouTube“ veröffentlichtes Animationsvideo K8 einen „in sonstiger Weise zugänglich gemachten“ Stand der Technik i. S. v. Art. 54 Abs. 2 EPÜ dar.<sup>10</sup> Das Video offenbarte alle Merkmale der Patentansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags. In einem weiteren Hilfsantrag, mit einem Anspruchssatz ohne den Patentanspruch 5, wurde die Priorität aus der K3 wirksam in Anspruch genommen, so dass das Video K8 kein Stand der Technik war und bei der Prüfung der Patentfähigkeit nicht herangezogen wurde. Das Streitpatent war in dieser Fassung patentfähig, so der 7. Senat.<sup>11</sup>

## 3. NEUHEIT UND ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

### a. Neuheit

Bei einer Platteneinheit mit einstellbarer Wärmeleitfähigkeit wurde mit der Beziehung  $\lambda/D > 0,3$  eine Bemessungsregel für die mittlere freie Weglänge von Gas in dem Wärmeisolationsraum zwischen zwei Platten und für den Plattenabstand D beansprucht. Aus dem Stand der Technik gemäß einer Druckschrift waren durch die Angabe von Druck- und Abstandsbereichen für den Wärmeisolationsraum Verhältnisse  $\lambda/D$  von 0,012 bis 1200 offenbart. Der 12. Senat<sup>12</sup> sah damit für den Parameter  $\lambda/D$  einen differenzierten Gesamtbereich mit konkret parametrisierten Randwerten als offenbart an.

Gemäß der BGH-Rechtsprechung<sup>13</sup> zum Offenbarungsgehalt numerisch definierter Bereichsangaben stellt deren Nennung eine vereinfachte Schreibweise der zahlreichen möglichen, zwischen einem oberen und einem unteren Grenzwert liegenden Zwischenwerte dar. Damit sind im Regelfall sämtliche Zwischenwerte als offenbart anzusehen. Die Anmelderin wollte somit Patentschutz auf einen Gesamtbereich erlangen, von dem ein vorbekannter Gegenstand zumindest teilweise Gebrauch gemacht hatte. Der beanspruchte Gegenstand war daher neuheitsschädlich vorweggenommen.

9 Vgl. BGH, GRUR 2012, 1133 (1135) – UV-unempfindliche Druckplatte; GRUR 2002, 146 (148) – Luftverteiler.

10 Vgl. BGH, GRUR 2019, 271 (278) – Drahtloses Kommunikationsnetz; Fitzner/Lutz/Bodewig/Münch, PatKomm, Art. 54 EPÜ, Rn. 11 und 22.

11 BPatG, Urt. v. 30.6.2021 – 7 Ni 55/19 (EP).

12 BPatG, Beschl. v. 11.5.2021 – 12 W (pat) 17/20.

13 BGH, GRUR 1990, 510, III.3.d – Crackkatalysator I; GRUR 2000, 591, LS 1 – Inkrustierungsinhibitoren.

**b. Durchschnittsfachmann**

Mit einem Patent für einen Durchflussmessfühler zur Bestimmung der Atemluftströmung eines Patienten wurde eine besondere Ausbildung des Messfühlergehäuses beansprucht. Der 19. Senat<sup>14</sup> sah daher als maßgeblichen Fachmann einen Entwicklungsingenieur mit zumindest einem Fachhochschulabschluss im Bereich des Maschinenbaus oder der Fertigungstechnik mit vertieften Kenntnissen der Strömungsmechanik und der Spritzgusstechnik sowie mehrjähriger Berufserfahrung bei der Entwicklung von Beatmungsgeräten an, der regelmäßig in einem Team mit Ingenieuren anderer Fachrichtungen, wie Elektrotechnik oder Messgerätetechnik, mit Physikern und Medizinern zusammenarbeitet.

Die Einsprechende legte ein Parteigutachten vor, in welchem Fachbücher und Fachliteratur genannt wurden, und beantragte, den Gutachter in der mündlichen Verhandlung als Sachverständigen zu hören. Der Senat erhob keinen Beweis durch den Sachverständigen, da der Senat aufgrund seiner eigenen Sachkunde in der Lage war, anhand der im Gutachten genannten Fachbücher und Fachliteratur das darin wiedergegebene Fachwissen zur Tatsachenbeurteilung zur Kenntnis zu nehmen und damit den gegebenen Sachverhalt umfassend zu erkennen und zu würdigen.



## II. Ergänzende Schutzzertifikate

Vom 3. Senat<sup>15</sup> wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat für eine Kombination der Wirkstoffe Ezetimib und Simvastatin für nichtig erklärt, da für das Erzeugnis bereits ein Zertifikat erteilt worden war. Nach Maßgabe von Art. 3 lit. c) AMVO darf eine anmeldungsgegenständliche Wirkstoffkombination nicht im Zusammenhang mit demselben Erzeugnis stehen, für das der Patentinhaber bereits ein Schutzzertifikat erteilt worden war. Es war daher zu prüfen, ob Ezetimib den alleinigen Gegenstand der von dem Grundpatent geschützten Erfindung bildete oder ob die auf die Kombination von Ezetimib mit Simvastatin gerichteten Patentansprüche weitere Gegenstände der von diesem Grundpatent geschützten Erfindung bildeten. Im Grundpatent wurde zwar die Wirkstoffkombination aus Ezetimib

und Simvastatin neben einer Vielzahl weiterer Kombinationen im Patentanspruch 17 beansprucht und auch in der Beschreibung aufgeführt. Der Fachmann konnte dem Grundpatent aber keine konkreten Anhaltspunkte entnehmen, weshalb die Kombination von Ezetimib mit Simvastatin als besonders vorteilhaft, überraschend verträglich oder unerwartet wirkungssteigernd und damit als eigenständige Erfindung anzusehen wäre. Daher stellte die Kombination keine andere Innovation gegenüber dem Monowirkstoff Ezetimib dar, da das Erzeugnis nach den beachtlichen Angaben im Grundpatent nicht „als solches“ geschützt ist, sondern im Zusammenhang mit dem Monowirkstoff steht, für welchen der Patentinhaber bereits ein Schutzzertifikat auf Basis des Grundpatents erteilt worden war.<sup>16</sup>



<sup>15</sup> BPatG, Urt. v. 9.10.2020 – 3 Ni 4/19 verb. m. 3 Ni 8/19, 3 Ni 9/19, 3 Ni 10/19 und 3 Ni 11/19.

<sup>16</sup> Siehe auch BPatG, Urt. v. 23.6.2021 – 3 Ni 2/20 verb. mit 3 Ni 24/20 und 3 Ni 3/21 zur Kombination der Wirkstoffe Ezetimib und Simvastatin.

### III. Verfahren vor dem DPMA

#### 1. ANMELDETAG

---

In einem Prüfungsverfahren hatte eine Anmelderin von sich aus eine fehlende Beschreibungsseite nachgereicht und gegenüber dem DPMA der Verschiebung des Anmeldetages auf den Eingangstag der nachgereichten Beschreibungsseite zugestimmt. In der mündlichen Verhandlung vor dem 19. Senat<sup>17</sup> beantragte die Anmelderin wiederum die Vorverlegung des Anmeldetags auf den Tag des Eingangs der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Der Senat führte aus, dass sich eine wirksame Verschiebung

des Anmeldetags nach Ablauf der Monatsfrist des § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht mehr rückgängig machen lässt. Durch die Regelung werden klare Voraussetzungen für die nur ausnahmsweise mögliche Verschiebung des Anmeldetags sowie Rechtssicherheit geschaffen. Auf die Frage, ob der Inhalt der nachgereichten Beschreibungsseite auch anderen Teilen der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen war, kam es daher nicht an.

#### 2. TEILUNG

---

Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann ein Patentanmelder eine Anmeldung jederzeit teilen. Eine anhängige Anmeldung im Sinne dieser Vorschrift meint aber ein beim DPMA anhängiges Erteilungsverfahren und keine von der Anmelderin als Stammanmeldung beanspruchte europäische Patentanmeldung. Der 7. Senat<sup>18</sup> führte aus, dass sich die Anwendung

des Teilungsrechts aus § 39 PatG auf europäische Patentanmeldungen auch nicht aus der Vorschrift des Art. 66 EPÜ ergibt, wonach eine europäische Patentanmeldung, der ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung hat.

#### 3. WIEDEREINSETZUNG

---

Ein Anmelder befand sich offensichtlich in einem Rechtsirrtum darüber, dass die ihm vom DPMA bewilligte Verfahrenskostenhilfe nicht auch die Kosten eines Beschwerdeverfahrens vor dem BPatG umfasst. Die bewilligte Verfahrenskostenhilfe war auf ein Abhilfeverfahren vor dem DPMA beschränkt. Der 20. Senat<sup>19</sup> erachtete die irriige Rechtsauffassung des Anmelders aber ausnahmsweise für entschuldbar

und gewährte ihm Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr. Dem Beschluss des DPMA war insbesondere kein aufklärender Hinweis dahingehend zu entnehmen, dass die Bewilligung nur für das erstinstanzliche Abhilfeverfahren vor dem DPMA galt, nicht jedoch für ein anschließendes Rechtsmittelverfahren vor dem BPatG.

<sup>17</sup> BPatG, Beschl. v. 4.10.2021 – 19 W (pat) 38/19.

<sup>18</sup> BPatG, Beschl. v. 28.7.2021 – 7 W (pat) 5/19, Rechtsbeschwerde zugelassen aber nicht eingelegt.

<sup>19</sup> BPatG, Beschl. v. 27.9.2021 – 20 W (pat) 4/21.

#### 4. VERFAHRENSFEHLER, RÜCKZAHLUNG DER BESCHWERDEGEBÜHR

Die Beschwerde eines Anmelders gegen die Zurückweisung seiner Patentanmeldung hatte in der Sache keinen Erfolg. Beim Gegenstand der Anmeldung handelte es sich um ein Perpetuum mobile und daher um keine Erfindung im Sinne von § 1 PatG. Der 19. Senat<sup>20</sup> ordnete aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit an. Denn obwohl bereits anhand der ursprünglichen eingereichten Unterlagen erkennbar war, dass auf deren Grundlage keine Patenterteilung möglich

werden würde, hat die zuständige Prüfungsstelle die Patentanmeldung erst fünf Jahre nach der letzten Eingabe des Anmelders zurückgewiesen. Bei einer sachgerechten und verfahrensfördernden Bearbeitung der Anmeldung hätte dem Anmelder die Zahlung der laufenden Jahresgebühren erspart werden können, so dass die zusätzliche Einbehaltung der Beschwerdegebühr vorliegend unverhältnismäßig gewesen wäre.

#### 5. VERFAHRENSKOSTENHILFE

Nach § 130 Abs. 1 Satz 1 PatG i.V.m. § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist Voraussetzung für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (VKH), dass der Antragsteller bedürftig ist, eine hinreichende Aussicht auf die Erteilung eines Patents besteht und der VKH-Antrag zu dem angestrebten, konkreten Zweck nicht als „mutwillig“ erscheint. In einem Fall des 9. Senats<sup>21</sup> scheiterte die Bewilligung von VKH daran, dass der Antragsteller keine glaubhafte Darstellung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geliefert hatte. Nach den Angaben des Antragstellers über seine monatlichen Einkünfte und Ausgaben standen ihm zur allgemeinen Lebensführung keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung. So war die Vermutung gerechtfertigt, dass bestimmte Einkünfte nicht angegeben worden waren und die gelieferten Daten warfen erhebliche Zweifel auf, ob die behauptete Bedürftigkeit gegeben war.

Der 9. Senat<sup>22</sup> schätzte einen VKH-Antrag zu einer Anmeldung, deren maximal mögliche Patentlaufzeit bereits überschritten war, nicht als mutwillig ein. Der Antragsteller hatte ein fortbestehendes, berechtigtes Interesse an der Patenterteilung glaubhaft

gemacht, da Dritte den Gegenstand der Streitmeldung benutzt hatten und er sich gegenüber diesen Personen einen Entschädigungsanspruch nach § 33 Abs. 1 PatG vorbehalten hatte. Ein solcher Entschädigungsanspruch verjährt frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents. Damit stellten die vom Anmelder glaubhaft gemachten Tatsachen besondere Umstände dar, die eine Patenterteilung auch noch nach Ablauf der maximal möglichen Patentlaufzeit rechtfertigten.<sup>23</sup>

Der 23. Senat<sup>24</sup> hob den Beschluss einer Patentabteilung des DPMA auf und gewährte die Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren im beantragten Umfang. Den gesamten Inhalt der Patentanmeldung bildete lediglich eine kurze Beschreibung (3 Sätze) über einen gasdynamischen Laser. Nach Ansicht des Senats lag aber mit der Anmeldung für den Fachmann eine nacharbeitbare Lehre vor. Der von der Patentabteilung genannte Stand der Technik konnte die Patentfähigkeit auch nicht in Frage stellen und damit bestand eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents.

20 BPatG, Beschl. v. 21.9.2021 – 19 W (pat) 6/21.

21 BPatG, Beschl. v. 19.4.2021 – 9 W (pat) 8/20.

22 BPatG, Beschl. v. 12.4.2021 – 9 W (pat) 25/19.

23 Vgl. BPatGE 42, 256 ff. – Benutzerleitende Information; BGH, GRUR 1967, 477 ff. – UHF-Empfänger II.

24 BPatG, Beschl. v. 3.3.2021 – 23 W (pat) 2/21.

## 6. ERFINDERBENENNUNG

Eine Prüfungsstelle des DPMA hatte eine Patentanmeldung zurückgewiesen, da die Erfinderbenennung nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Der Anmelder hatte als Erfinder eine „künstliche Intelligenz“ genannt. Der 11. Senat<sup>25</sup> hat der Präsidentin des DPMA anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren zur Frage beizutreten, ob als Erfinder in einer Erfinderbenennung ausschließlich natürliche Personen genannt werden dürfen. Der Senat teilte aber die Auffassung der Prüfungsstelle,

dass nur natürliche Personen, nicht aber Maschinen als Erfinder benannt werden könnten. Zweck des § 37 Abs. 1 PatG sei es, die Erfinderpersönlichkeit zu schützen. Hieraus folge, dass Maschinen nie als Erfinder genannt werden könnten, unabhängig davon, wie groß die maschinelle Hilfestellung bei der Entwicklung einer Erfindung gewesen sein möge. Der Fall, dass ein Computer zum Einsatz komme, sei nicht anders zu beurteilen, da auch solche Betriebsmittel nicht selbst schöpferisch tätig sein könnten.

## 7. ZUSTELLUNG

Nachdem eine Anmelderin eine internationale PCT-Anmeldung eingereicht hatte, wurde sie nach Einleitung der nationalen Phase aufgefordert, die vorgeschriebene Erklärung, wie das Recht auf das Patent an sie gelangt sei, binnen drei Monaten nachzureichen. Nach Fristablauf ohne Rückmeldung wurde die Patentanmeldung von einer Prüfungsstelle des DPMA zurückgewiesen. Der Zurückweisungsbeschluss wurde nur an die Anmelderin zugestellt, da sie für die nationale Phase keinen Vertreter bestellt hatte. Eine Vertreterbestellung hatte lediglich für das internationale Anmeldeverfahren vorgelegen. Gemäß § 127 Abs. 1 PatG i. S. v. § 7 Abs. 1 Satz 2 VwZG müssen Zustellungen an den bestellten Bevollmächtigten gerichtet werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Sofern – wie im vorliegenden Fall – eine schriftliche Vollmacht nicht eingereicht wurde, ist zwar gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 VwZG die Zustellung an den Bevollmächtigten nicht zwingend („können“). Jedoch ist nach Maßgabe der DPMA-Hausverfügung Nr. 10 das in § 7 Abs. 1 Satz 1 VwZG gesetzlich gewährte Auswahlermes-sen dahingehend eingeschränkt, dass unabhängig vom Vorliegen einer Vollmacht stets an den

Bevollmächtigten zuzustellen ist. Die Zustellung an den Vertreter ist daher auch in diesem Fall zwingend und die Zustellung an den Vollmachtgeber unwirksam, wenn ein Vertreter bestellt ist.<sup>26</sup> Im vorliegenden Fall war das DPMA zugleich Anmelde- und Bestimmungsamt und der in der internationalen Phase bestellte Vertreter war auch in der nationalen Phase tätig geworden. Damit war die Bestellung des Vertreters in der internationalen Phase als grundsätzlich in der nationalen Phase fortwirkend anzusehen.<sup>27</sup> Der 7. Senat<sup>28</sup> führte daher aus, dass die Zustellung an die Anmelderin unwirksam und das Erteilungsverfahren fortzusetzen ist und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.



25 BPatG, Beschl. v. 31.5.2021 – 11 W (pat) 5/21.

26 Vgl. BGH, GRUR 1991, 814 – Zustellungsadressat; Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., § 127 Rn. 55 m. w. N.

27 Vgl. hierzu bereits BPatG, Beschl. v. 24.9.2014 – 15 W (pat) 15/14, juris Rn. 14-17.

28 BPatG, Beschl. v. 21.12.2020 – 7 W (pat) 14/19.

## IV. Einspruchsverfahren

### 1. AUSLEGUNG

Mit einem Patent für ein mehrschichtiges Träger-element für die Herstellung von Werbematerialien wurde eine Folie mit einer rauen Oberfläche beansprucht. Gemäß einem Merkmal des Patentanspruchs ist die Oberfläche der Folie zum Aufbringen von Farbschichten geeignet. Der 3. Senat<sup>29</sup> erklärte, dass damit der Ort des Farbauftrags bestimmt wird und die damit zum Ausdruck kommende Eignungs- bzw. Zweckangabe einen Vorgriff auf die spätere Verwirklichung der damit verbundenen technischen Lehre darstellt. Das Streitpatent lehrte auch keinen anderen Ort des Farbauftrags als die raue Oberfläche der Folie, um zu der streitpatentgemäß gewünschten Werbewirksamkeit zu gelangen. Die Zweckangabe war daher als ein konkretes räumlich-körperliches Merkmal zu werten. Aus dem Stand der Technik war ein Trägerelement mit einer rauen Oberfläche zum Aufbringen von Farbschichten zur Ausgestaltung eines Werbemotivs nicht bekannt.

Mit einem Patent wurde eine Lichtquelle zur Erzeugung von weißem Licht beansprucht, die neben einer zur Emission einer blauen Strahlung geeigneten LED mindestens einen Luminophor (Leuchtstoff)

umfasst. Der Leuchtstoff absorbiert einen Teil der blauen Strahlung und emittiert selbst Strahlung im gelb-grünen, gelben oder orangefarbenen Spektralbereich, und durch die Mischung des transmittierten Lichts der LED und des emittierten Lumineszenzlichts des Luminophors wird weißes Licht generiert. Wesentlich war dabei die Zusammensetzung des Luminophors aus einem mit zweiwertigem Europium aktivierten Erdalkaliorthosilikat. Nach der beanspruchten Summenformel für den Leuchtstoff konnten im Widerspruch zum Wortlaut des Patentanspruchs aber keine Erdalkaliorthosilikate im Leuchtstoff vorliegen. Der Fachmann konnte aber anhand der Beispiele des Streitpatents den offensichtlichen Widerspruch auflösen, indem er die Summenformel nach seinem Fachwissen interpretierte. Danach enthält der Luminophor den Aktivator Europium im unteren Prozentbereich oder darunter, und den genauen Anteil des Europiums bestimmt der Fachmann ggf. anhand der angegebenen Emissionswellenlängen und Farborte. Das Patent wurde vom 2. Senat<sup>30</sup> mangels Patentfähigkeit und unzulässiger Erweiterung in vollem Umfang für nichtig erklärt.

### 2. PRÜFUNG DER WIDERRUFSGRÜNDE

#### a. Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre

Mit einem Patent wurde eine Anlage zum Gefrier-trocknen mit Stellplatten zur Gefrierung und Beheizung des Trocknungsgutes in einer Trocknungskammer beansprucht. Zur Steuerung der Anlage wurde in der Trocknungskammer der Temperaturverlauf mit Temperatursensoren über Funk erfasst. Das Merkmal, dass „der Abstand der Stellplatten

während des Gefriertrocknungsprozesses nach Maßgabe der Wellenlänge des für die drahtlose Übertragung eingesetzten Frequenzbereichs bemessen ist“, sah der 12. Senat<sup>31</sup> als ausführbar offenbart an. Die Beschwerdeführerin hatte geltend gemacht, dass das Patent keine Bemessungsregel für den Abstand offenbare und wegen der Vielzahl der möglichen Parameter der Abstand auch nur durch

<sup>29</sup> BPatG, Urt. v. 28.7.2021 – 3 Ni 27/19 (EP).

<sup>30</sup> BPatG, Urt. v. 16.11.2020 – 2 Ni 26/20 (EP).

<sup>31</sup> BPatG, Beschl. v. 25.2.2021 – 12 W (pat) 40/19.

unübersehbar aufwändige Versuchsreihen ermittelt werden könnte. Der Senat führte aus, dass das Merkmal nicht fordert, eine Universalformel zu finden, sondern sich auf den Fall bezieht, bei dem sämtliche Parameter bis auf den Stellplattenabstand bereits vorgegeben sind. Dem Fachmann bleibt somit nichts zu tun, als auszuprobieren, ob der Stellplattenabstand eine funktionierende Funkverbindung erlaubt oder gegebenenfalls vergrößert werden muss.

Der 19. Senat<sup>32</sup> führte aus, dass ein Verfahren zur Bestimmung und Prädiktion des individuellen Ölwechselintervalls eines Verbrennungsmotors nicht so deutlich und vollständig offenbart war, dass ein Fachmann es ausführen kann. Mit dem Verfahren sollten u. a. Einflussgrößen und Verschleißindikatoren für das Motoröl auf einem Prüfstand gemessen und gespeichert werden, verschiedene Anwendungszyklen am Prüfstand reproduziert und vermessen werden, zwischen den Anwendungszyklen Ölproben entnommen und analysiert werden, zur Auswertung und Extrapolation eine Zeitreihenanalyse angewendet werden und ein Modell gebildet werden. In der vorliegenden Patentanmeldung war jedoch die Beschreibung, auch in der Zusammenschau mit den Zeichnungen, nicht geeignet, den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Lehre des Patentanspruchs 1 zu verwirklichen. Die Beschreibung lieferte weder ein Ausführungsbeispiel noch eine technische Lehre, die dem Fachmann wenigstens eine Variante des Verfahrens zugänglich gemacht hätte. Sie enthielt vielmehr eine Vielzahl von fehlerhaften, unklaren bzw. widersprüchlichen Angaben, so dass sie die Offenbarungslücken nicht schließen konnte.

#### **b. Unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands, Aliud**

Den Inhalt der für die Frage einer unzulässigen Erweiterung maßgeblichen ursprünglichen

Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann. Eine Lehre zum technischen Handeln geht somit über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen lässt, dass sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfasst sein soll.<sup>33</sup>

Ein Patent für einen Wechselrichter zur Umwandlung einer Gleichspannung in eine Wechselspannung wurde vom 6. Senat<sup>34</sup> für nichtig erklärt, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Es wurde ein Gehäuse mit zwei Kammern beansprucht, die durch eine Wand getrennt sind, an der gemäß den ursprünglich eingereichten Unterlagen Kühlkörper und verlustbehaftete (elektrische) Komponenten angebracht sind. Im Streitpatent wurde jener Teil des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 gestrichen, wonach es sich bei der Wand um eine Wand „zur Aufnahme der verlustbehafteten Komponenten“ handelt. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ließ daher offen, wo in den beiden Kammern die verlustbehafteten Komponenten angeordnet sind, was jedoch nicht ursprünglich offenbart war.

Bei einer Schaltungsanordnung mit einem Leistungswandler zur Regelung von Gleichspannungsanlagen wie Photovoltaik-Panels wurde beim erteilten Patentanspruch 1 gegenüber der ursprünglichen Fassung des Patentanspruchs 1 bei einem Merkmal für einen Steuerkreis zur Regelung der Eingangs- und Ausgangsleistung der Merkmalsteil „to enable an external maximum power point tracking circuit to track the output power“ gestrichen.

<sup>32</sup> BPatG, Beschl. v. 3.11.2021 – 19 W (pat) 32/20.

<sup>33</sup> Siehe BGH, Urt. v. 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204 unter 3 a – Spielfahrbahn; Beschl. v. 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 unter II B 2 a – Zeittelegramm.

<sup>34</sup> BPatG, Urt. v. 21.10.2020 – 6 Ni 15/19 (EP).

Dieser Merkmalsteil war – trotz seiner Formulierung als Zweckangabe – erfindungswesentlich und definierte bei gebotener Auslegung auf Basis der gesamten ursprünglich eingereichten Unterlagen eine beschränkende Angabe über den Verlauf der Ausgangsleistung des Leistungswandlers. Der 6. Senat<sup>35</sup> führte aus, dass durch das Streichen dieses Merkmalsteils vom erteilten Patentanspruch 1 auch Ausführungsformen umfasst waren, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart waren. Die Streichung stellte daher eine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen dar.

Bei einem Patent für ein Verriegelungssystem für die Rückenlehne eines Fahrzeugsitzes wurden im Prüfungsverfahren nachträglich bei dem Patentanspruch 1 bei einem Merkmal über Abschnitte der Verriegelungselemente die Worte „und sich mit diesen verhakt“ eingefügt. Der 8. Senat<sup>36</sup> führte aus, dass der Begriff „verhaken“ zwar nicht wörtlich in den ursprünglichen Unterlagen vorkam, aber für den Fachmann aus der Gesamtheit der Unterlagen, insbesondere den Zeichnungen, unmittelbar und eindeutig entnehmbar war. Eine relativ zu einer Platine schwenkbare Falle zum Verriegeln der Rückenlehne wurde in den Figuren so dargestellt, dass Abschnitte der Platine und Falle an entsprechend ausgebildeten Flächen anschlagen und derart flächig hintergreifen können, dass die Falle blockiert ist und jegliches Verschwenken der Falle verhindert wird. Der Begriff „verhaken“ stellt hierfür einen möglichen fachmännischen Ausdruck dar, der somit für den Fachmann von der in den Ursprungsunterlagen offenbarten Lehre umfasst war.

Eine Streitpatentschrift betraf eine Dosiervorrichtung mit einer Förderkammer mit deformierbaren

Förderzellen. In den Figuren der Streitpatentschrift wurde die erfindungswesentliche Verformung einzelner Förderzellenwände ausgeprägter dargestellt als in den ursprünglich eingereichten Figuren. Der 12. Senat<sup>37</sup> führte aus, dass die Änderungen in den Figuren zulässig sind, da durch die zur Auslegung heranzuziehenden geänderten Figuren der Patentgegenstand weder erweitert noch zu einem Aliud umgestaltet wurde. Die Beschränkung des Erfindungsgegenstandes wurde durch die geänderten Figuren nur ausgeprägter dargestellt, jedoch ohne den ursprünglichen Offenbarungsgehalt zu verlassen.

Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG ist ein Patent grundsätzlich zu widerrufen, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen eingereichten Fassung hinausgeht. Führt die Einfügung des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals dazu, dass der Gegenstand des Patents eingeschränkt worden ist, kommt eine Streichung des Merkmals nicht in Frage, da sie zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde, die gemäß § 22 Abs. 1 PatG unzulässig wäre, sodass das Patent aus diesem Grund widerrufen werden müsste. Nach der Rechtsprechung des BGH<sup>38</sup> ist ein Patent bei einer Einschränkung durch ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal nicht stets zu widerrufen. Das Merkmal kann im Patentanspruch verbleiben, wenn es zu einer bloßen Einschränkung des Patentanspruchs führt. Dieser Lösungsweg ist jedoch nicht eröffnet, wenn das Patent etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbartes ein „Aliud“ darstellt. Der 8. Senat<sup>39</sup> widerrief ein Patent für ein Startergerät, das zwischen einem Motor und einem Getriebe angeordnet ist. Das ursprünglich nicht enthaltene Merkmal, dass „ausschließlich der Antriebsabschnitt der Sperrkupplung radial

35 BPatG, Urt. v. 15.6.2021 – 6 Ni 49/18 (EP).

36 BPatG, Beschl. v. 20.7.2021 – 8 W (pat) 6/17.

37 BPatG, Beschl. v. 10.11.2020 – 12 W (pat) 6/18.

38 BGH, GRUR 2011, 40-48 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003-1007 – Integriationselement; BGHZ 2004, 199-216 – Wundbehandlungsvorrichtung.

39 BPatG, Beschl. v. 24.11.2020 – 8 W (pat) 18/18.

über einen äußeren Umfang des Pendeldämpfers hinausgeführt ist“, ergänzte den Gegenstand der Erfindung um einen neuen technischen Aspekt, der im Widerspruch zu den Ursprungsunterlagen stand, und bildete somit ein unzulässiges exklusives Aliud.

In einem Einspruchsverfahren vor dem DPMA wurde ein Patent mit einem auf die „Verwendung eines Kunststoffmaterials ...“ gerichteten Patentanspruch 1 beschränkt aufrechterhalten. Der 11. Senat<sup>40</sup> führte im Beschwerdeverfahren aus, dass der auf die erteilte Fassung gerichtete Hauptantrag, mit dessen Patentanspruch 1 eine Behälteranordnung beansprucht wurde, zwar zulässig, aber nicht patentfähig war. Die beschränkt aufrechterhaltene Fassung des Patents mit dem Gegenstand der „Verwendung eines Kunststoffmaterials ...“ gemäß Hilfsantrag war unzulässig. Es ist zwar zulässig,

einen auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch auf eine bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses zu beschränken, wenn diese Verwendung in der Patentschrift offenbart ist.<sup>41</sup> Dieser Wechsel der Patentkategorie darf aber nicht zu einem anderen Gegenstand eines erteilten Patents führen. Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann gemäß § 22 Abs. 1 PatG nicht nachträglich unter Schutz gestellt werden. Der 11. Senat legte dar, dass die erteilte Fassung auf eine Behälteranordnung (Endprodukt) gerichtet war, während die Verwendung gemäß beschränkter Aufrechterhaltung nicht auf die Verwendung der Behälteranordnung (also auf ein grds. zulässiges „Minus“), sondern auf die „Verwendung eines Kunststoffmaterials...“ (also den Ausgangsstoff) und somit auf ein „Aliud“ gerichtet war.

### 3. INLANDSVERTRETER

Der 11. Senat<sup>42</sup> führte aus, dass eine auswärtige Einsprechende im Sinne von § 25 Abs. 1 PatG durch die Vorlage von ausreichenden Nachweisen wirksam einen Inlandsvertreter bestellt hatte. Die Patentinhaberin hatte über zwei Instanzen hinweg lediglich „ins Blaue hinein“ ohne sachlichen Anlass versucht, die offensichtlich ordnungsgemäße Bevollmächtigung des anwaltlichen Vertreters der Einsprechenden in Zweifel zu ziehen. Das Gebot, effektiven Rechtsschutz und ein „faires Verfahren“ zu ermöglichen, verbietet es dem Gericht aber, durch übermäßig strenge Anforderungen beim Vollmachtsnachweis die Durchsetzung materiellen Rechts unzumutbar zu verkürzen. Die Rüge des Mangels der Prozessvollmacht unterliegt auch einem Missbrauchsverbot<sup>43</sup>, wenn sie offensichtlich

nur zu dem Zweck erfolgt, den Rechtsstreit zu verschleppen und die Entscheidung in der Sache zu behindern.<sup>44</sup>

Der 12. Senat<sup>45</sup> führte aus, dass die Beschwerde einer amerikanischen Patentinhaberin wegen des Fehlens eines Inlandsvertreters nicht unzulässig war. Da die Inlandsvertretervollmacht erst in der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde und vorher keine Veranlassung bestand, am Vorhandensein eines Inlandsvertreters zu zweifeln, wurde die Vorlage der Inlandsvertretervollmacht innerhalb eines Monats nach der mündlichen Verhandlung nachgelassen. Das Original war innerhalb der nachgelassenen Frist eingegangen.

<sup>40</sup> BPatG, Beschl. v. 2.6.2021 – 11 W (pat) 1/21.

<sup>41</sup> Vgl. BGH, Mitt. 2012, 119, Rn. 14 – Notablaufvorrichtung; mit Verweis auf BGH, GRUR 1988, 287 – Abschlussblende.

<sup>42</sup> BPatG, Beschl. v. 2.9.2021 – 11 W (pat) 32/19.

<sup>43</sup> Vgl. KG Berlin, Urt. v. 28.8.2003 – 8 U 13/03, OLGR kompakt 2004, 30 ff.

<sup>44</sup> Vgl. Musielak/Voit/Weth, ZPO, 17. Aufl., § 88 Rn. 4.

<sup>45</sup> BPatG, Beschl. v. 29.10.2020 – 12 W (pat) 45/19.

## V. Beschwerdeverfahren

### 1. ZULÄSSIGKEIT DER BESCHWERDE

In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren wurde das Patent der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin vom 19. Senat<sup>46</sup> mit den Unterlagen gemäß Hilfsantrag beschränkt aufrechterhalten. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag orientierte sich wieder am erteilten Anspruch 1 und ging damit allerdings über die vom DPMA im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltene Fassung hinaus. Es handelte sich bei der Stellung des Hilfsantrags aber um eine zulässige Anschlussbeschwerde, die davon

abhängig gemacht wurde, dass dem vorrangigen Hauptantrag auf Zurückweisung der Beschwerde nicht stattgegeben wurde. Der Zulässigkeit der vorliegenden Eventualan Anschlussbeschwerde stand auch nicht entgegen, dass die Patentinhaberin mit dem Hilfsantrag ihr Patent in einer Fassung verteidigte, die über die vom DPMA beschränkt aufrechterhaltene Fassung hinausging und auf der erteilten Fassung beruhte, in der sie ihr Patent im Verfahren vor dem DPMA nicht mehr verteidigt hatte.<sup>47</sup>

### 2. BEFANGENHEIT

Ein Richter hatte einen an ihn persönlich adressierten Brief von einer Kanzlei in seinem Postfach vorgefunden. Dem Richter kam der Brief verdächtig vor, da bei Posteingang kein Verfahren mit der Kanzlei anhängig gewesen war und es bei einem bereits abgeschlossenen Verfahren mit einem Patentanwalt der Kanzlei des Absenders in einer mündlichen Verhandlung zu unerfreulichen Wortwechseln und Vorwürfen gekommen war. Über die Hausverwaltung des BPatG wurde dann eine Überprüfung des Schreibens durch die Polizei veranlasst, wobei sich dabei dessen Harmlosigkeit herausstellte. Da es in der Kanzlei auch einen Besuch eines SEK der Polizei gab, wurde der Richter wegen Besorgnis der Befangenheit im vorliegenden Verfahren<sup>48</sup> abgelehnt. Der Richter hätte ohne Anlass die Polizei gerufen und so einen missbräuchlichen Notruf getätigt, um dem Patentanwalt „eins auszuwischen“, und daher sei ein faires und unparteilich geführtes Verfahren mit ihm

als Senatsmitglied unmöglich. Nach § 86 Abs. 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO kann ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Der Senat führte aus, dass nach den Gesamtumständen der Richter die an ihn persönlich gerichtete Briefsendung als ungewöhnlich empfinden musste und die Benachrichtigung der für die Sicherheit zuständigen Stellen nicht als Grund angesehen werden kann, an der Unparteilichkeit des Richters zu zweifeln. Die Überprüfung der Briefsendung war unter Inkaufnahme absehbarer Unannehmlichkeiten für die Beteiligten durch die Sorge des Richters um die Sicherheit im Gericht veranlasst und stellte damit eine reine Schutzmaßnahme dar. Die Benachrichtigung der Polizei war kein Versuch, den Patentanwalt wider besseres Wissen zu Unrecht eines Sprengstoff- oder Giftanschlags zu verdächtigen.

<sup>46</sup> BPatG, Beschl. v. 19.5.2021 – 19 W (pat) 11/20.

<sup>47</sup> Vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 146.

<sup>48</sup> BPatG, Beschl. v. 22.3.2021 – 14 W (pat) 1/20.

### 3. SONSTIGES

---

In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren wies der 11. Senat<sup>49</sup> die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss einer Patentabteilung des DPMA über eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents zurück und berichtigte dabei auch den Tenor des Beschlusses der Patentabteilung. Der Tenor der Entscheidung, die im Anschluss an die Anhörung verkündet worden war, wich von dem Tenor in der

mit Gründen versehenen Fassung des angefochtenen Beschlusses ab. Es wurden andere Unterlagen genannt, mit denen das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten war. Damit handelte es sich um eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne von § 95 Abs. 1 PatG, die auch vom BPatG als Rechtsmittelinstanz zu korrigieren war.<sup>50</sup>



<sup>49</sup> BPatG, Beschl. v. 19.10.2021 – 11 W (pat) 38/17.

<sup>50</sup> Vgl. BGH, NJW-RR 2006, 1628, 1630; BGHZ 133, 184, 191; BGH, Beschl. v. 29.4.2019 – X ZB 5/17.

## VI. Nichtigkeitsverfahren

### 1. ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE

Nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch zulässig, wenn der Kläger ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des Nichtigkeitsverfahrens darlegen kann. Die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse vorliegt, darf nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden.<sup>51</sup> Ein anhängiges Verletzungsverfahren begründet die Fortführung einer Nichtigkeitsklage. In einem Nichtigkeitsverfahren des 6. Senats<sup>52</sup> richtete sich ein Verletzungsverfahren aus dem Streitpatent

aber gegen eine zur Klägerin namensgleichen Firma. Die Klägerin behauptete eine Konzernverbundenheit mit der Verletzungsbeklagten. Allerdings hatte die Klägerin keine weiteren Angaben zu Konzernstruktur bzw. -ausgestaltung gemacht. Damit war für das Gericht nicht ersichtlich oder nachvollziehbar, welche tatsächlichen und rechtlichen Verbindungen zwischen den Firmen bestanden und die Klage war somit unzulässig.

### 2. ZULÄSSIGKEIT DER ANTRAGSTELLUNG

In einer Nichtigkeitsklage beim 2. Senat<sup>53</sup> verteidigte die Beklagte das Streitpatent in vollem Umfang und hilfsweise beschränkt mit 16 Hilfsanträgen, wobei sie ihre Anträge nicht als jeweils geschlossene Anspruchssätze ansah, die jeweils insgesamt beansprucht wurden. Zwar bestehen gegen eine Antragstellung wie die der Beklagten vor dem Hintergrund der im Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen Entscheidung „Informationsübermittlungsverfahren II“ des BGH<sup>54</sup> insoweit keine Bedenken, als auch im Nichtigkeitsverfahren ein Patent nur insoweit widerrufen werden kann, wie die Widerrufsgründe reichen, so dass ein Patent auch im Umfang einzelner selbständiger Patentansprüche im Rahmen des jeweils als Haupt- bzw. Hilfsantrag eingereichten vollständigen Anspruchssatzes (teilweise) bestehen bleiben kann, wenn dies dem prozessualen Anliegen des Patentinhabers entspricht. Dies war aber vorliegend nicht der Fall, da mehrere Anträge gestellt wurden, die jeweils unterschiedliche Anspruchssätze bestehend aus mehreren Patentansprüchen enthielten. Eine solche Form der Staffelung einzelner

Anträge, bei der einzelne selbstständige Ansprüche aus den Anspruchssätzen der jeweiligen Anträge miteinander kombiniert werden sollen, ist unzulässig, weil die Ansprüche der einzelnen Anspruchssätze aufeinander abgestimmt sind, und bei einer solchen Antragstellung die mögliche endgültige Fassung des Streitpatents, die in vielen Fällen zudem wohl der Anpassung der einzelnen Unteransprüche bedürfte, nicht absehbar sein dürfte. Von den Beteiligten dürften damit die für sie eintretenden rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen der möglichen – oft wohl auch in sich nicht stimmigen und interessengerechten – Patentfassungen häufig nicht erkennbar sein. Eine derartige Antragstellung liefe darauf hinaus, dass die Beklagten es letztlich in gewissem Umfang dem Senat überließen, das Streitpatent zu gestalten, was aber grundsätzlich allein der Patentinhaberin vorbehalten ist. Nach allgemeiner Rechtsauffassung hat der Senat im Nichtigkeitsverfahren lediglich über konkret bestimmte alternative Fassungen des Streitpatents zu entscheiden.<sup>55</sup>

51 BGH, GRUR 1995, 342 f. – Tafelförmige Elemente.

52 BPatG, Urt. v. 11.11.2020 – 6 Ni 8/18 (EP).

53 BPatG, Urt. v. 12.8.2021 – 2 Ni 48/20 (EP) verb. mit 2 Ni 65/20 (EP).

54 BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II.

55 Vgl. dazu etwa BGH, GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport; BPatG, GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren.

### 3. ZWANGSLIZENZ

Nach § 24 Abs. 1 PatG erteilt das Patentgericht eine Zwangslizenz, sofern der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, von der Patentinhaberin die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. Im Verfahren vor dem 6. Senat<sup>56</sup> waren die Klägerinnen und die Beklagte global tätige Unternehmen für Medizinprodukte, insbesondere für künstliche Herzklappen. Die Klägerinnen beantragten eine Zwangslizenz für ihre Transkatheter-Herzklappenprothesen in verschiedenen Standardgrößen, Zwischengrößen und

XL-Größen. Nach den überzeugenden und nachvollziehbaren Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen hatten die Klägerinnen ein öffentliches Interesse lediglich für die Transkatheter-Herzklappenprothesen in den XL-Größen nachgewiesen. Für die Klappen in den Standard- und Zwischengrößen gab es kein öffentliches Interesse, da alle Patienten in den letzten Jahren mit den verschiedenen Klappen der Beklagten in diesen Größenbereichen behandelt werden konnten. Die Klage wurde jedoch abgewiesen, da dem Vorgehen und den Schreiben der Klägerinnen ein ernsthaftes Bemühen um den Abschluss eines Lizenzvertrages insgesamt nicht zu entnehmen war.



### 4. KOSTENFRAGEN

Der 1. Senat<sup>57</sup> führte aus, dass in einem Nichtigkeitsverfahren die Kosten für den neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt nicht erstattungsfähig waren, da sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht notwendig waren. Eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt wird im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren typischerweise als sachdienlich und notwendig

angesehen, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.<sup>58</sup> Im vorliegenden Fall war vor Erhebung der Nichtigkeitsklage aber zunächst noch kein Verletzungsverfahren anhängig und eine Möglichkeit der Abstimmung zwischen einem patentanwaltlichen und einem rechtsanwaltlichen Vertreter für ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren kam damit noch nicht zum Tragen.

<sup>56</sup> BPatG, Urt. v. 25.3.2021 – 6 Li 1/20 (EP).

<sup>57</sup> BPatG, Beschl. v. 25.8.2021 – KoF 87/20 zu 1 Ni 6/18, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt X ZB 7/21.

<sup>58</sup> Vgl. BGH, GRUR 2013, 427 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren.



## 5. PRIORITÄT

Der 6. Senat<sup>59</sup> stellte fest, dass ein Patent betreffend eine Datenratenerhöhung bei einem Mobilfunknetz die Priorität einer US-Voranmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen hatte. Damit gehörte eine technische Spezifikation zum Stand der Technik und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhte gegenüber diesem Stand der Technik und dem Fachwissen des Fachmanns nicht auf einer erfindrischen Tätigkeit. Zur Inanspruchnahme der Priorität ist nach Art. 87 EPÜ neben dem Anmelder der ersten Anmeldung auch dessen Rechtsnachfolger berechtigt. Der Senat war jedoch nicht überzeugt, dass das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität von den beiden Erfindern, die unstrittig die Prioritätsanmeldung getätigt hatten, auf die beklagte Patentinhaberin, die die Prioritätsrechte für das Streitpatent beanspruchte, wirksam übergegangen war.

Von einer Beklagten wurde ein Patent in einem Nichtigkeitsverfahren mit einem Hilfsantrag verteidigt, bei dem dem Patentanspruch 1 ein sog. Prioritätsdisclaimer gemäß folgendem Wortlaut angefügt wurde: „Das Merkmal „xy“ geht über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinaus und kann eine Patentfähigkeit unter Berücksichtigung des Zeitrangs der Prioritätsanmeldung nicht stützen“. Der 2. Senat<sup>60</sup> führte aus, dass das Einfügen eines solchen Prioritätsdisclaimers und damit auch der Hilfsantrag unzulässig sind, da er einen rechtlichen Hinweis enthält und keine Merkmale des beanspruchten Gegenstandes. Der Senat teilte die Ansicht des 4. Senats<sup>61</sup> in früheren Urteilen und sieht weder im EPÜ noch im IntPatÜG oder im PatG eine gesetzliche Grundlage für einen Prioritätsdisclaimer. Es gebe auch keine Notwendigkeit, vom klaren Wortlaut des Art. 87 EPÜ abzuweichen, der die Inanspruchnahme einer Priorität nur für dieselbe Erfindung erlaubt.

59 BPatG, Urt. v. 18.3.2021 – 6 Ni 32/19 (EP) verb. mit 6 Ni 33/19 (EP).

60 BPatG, Urt. v. 12.8.2021 – 2 Ni 48/20 (EP) verb. mit 2 Ni 65/20 (EP).

61 BPatG, Urt. v. 1.8.2013 – 4 Ni 28/11 (EP); Urt. v. 22.8.2018 – 4 Ni 10/17 (EP).

Bei einem aus einer PCT-Anmeldung hervorgegangenen europäischen Streitpatent war die wirksame Inanspruchnahme der Priorität aus einer US Patentanmeldung in formeller Hinsicht umstritten. Der 4. Senat<sup>62</sup> führte aus, dass die Vornahme der Nachanmeldung unter Einbeziehung sowohl der drei Erstanmelder als auch der Rechtsvorgängerin der hiesigen Beklagten die Annahme rechtfertigte, dass dem Streitpatent der Zeitrang der Erstanmeldung zukam. Dem stand weder die Beteiligung weiterer Anmelder an der Nachanmeldung noch die territoriale Aufspaltung

der Nachanmeldung nach geografischen Schutzgebieten entgegen. Wesentlich war dabei die Feststellung, dass als Nachanmeldung die PCT-Anmeldung anzusehen war, aus der erst auf einer weiteren Stufe das Streitpatent hervorgegangen war. Dabei galt es insbesondere zu berücksichtigen, dass die PCT-Anmeldung keine Möglichkeiten vorsieht, verschiedene Prioritätsansprüche für verschiedene Anmeldestaaten anzugeben, so dass die entsprechenden Prioritätsansprüche für alle Anmelder gelten müssen.



62 BPatG, Urt. v. 4.8.2021 – 4 Ni 8/20 (EP) verb. mit 4 Ni 9/20 (EP).

## B. Gebrauchsmusterrecht

Verfahren sind gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Einzelne Verfahrensmerkmale in einem Schutzanspruch führen jedoch nicht zwingend zu einem Ausschlussstatbestand, insbesondere dann nicht, wenn Verfahrensangaben als Umschreibung bestimmter gegenständlicher Merkmale zu verstehen sind, die sich aufgrund der Herstellung ergeben.<sup>63</sup> Bei einem Kleiderbügel mit einem Drahtgestell und Schulterauflagen auf den Bügelschenkeln wurde beansprucht, dass die Schulterauflagen vor dem Schließen des Drahtgestelles auf die Bügelschenkel aufgeschoben sind. Der 35. Senat<sup>64</sup> führte aus, dass dieses Merkmal die Schulterauflagen weiter ausbildet und es sich um eine, die körperlich-gegenständliche Eigenschaft des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters umschreibende, Beschaffenheitsangabe handelt.

In einer Beschwerdesache betreffend ein Streitgebrauchsmuster für eine Bimetallmünze war der Schutzanspruch nach Hauptantrag unzulässig, da sein Schutzbereich über den Schutzzumfang der eingetragenen Fassung hinausging.

Der 35. Senat<sup>65</sup> führte aus, dass das Gebrauchsmusterrecht zwar keinen dem Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1, 2. Halbsatz PatG entsprechenden Lösungsgrund enthält. Aus einer unzulässigen Erweiterung können aber jedenfalls nach § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG keine Rechte hergeleitet werden.<sup>66</sup> Die Eintragung eines Streitgebrauchsmusters, mit der dem Inhaber die Verbietsrechte des § 11 GebrMG zustehen, hat eine vergleichbare Zäsurwirkung wie eine Patenterteilung. Dann kann die Öffentlichkeit auch darauf vertrauen, dass dieser Schutzbereich nachträglich nicht noch erweitert wird. Eine Beschränkung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters darf daher nicht in einer Weise erfolgen, dass das Streitgebrauchsmuster auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht umfasst ist, was auch im Lösungsverfahren von Amts wegen zu prüfen ist.<sup>67</sup>

*Dr. Wolfgang Morawek*<sup>68</sup>

63 Vgl. *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 2 GebrMG, Rn. 6; *Bühning/Braitmayer/Haberl*, GebrMG, 9. Aufl., § 2, Rn. 38.

64 *BPatG*, Beschl. v. 12.10.2021 – 35 W (pat) 411/20.

65 *BPatG*, Beschl. v. 26.11.2020 – 35 W (pat) 401/19.

66 Vgl. *Busse*, PatG, 9. Aufl., § 15 GebrMG, Rn. 5; *Bühning*, GebrMG, 8. Aufl., § 15, Rn. 21.

67 Vgl. z. B. *Bühning*, GebrMG, 8. Aufl., § 15, Rn. 87.

68 Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.

The background is an abstract composition of numerous thin, parallel lines that curve and fan out from a bright, glowing light source on the left side. The lines transition from white near the light to various shades of blue and dark blue towards the right. The overall effect is one of depth and movement, resembling a stylized sunburst or a digital data stream.

**| Markenrecht**

## I. Nichtkonventionelle Markenformen

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können alle Zeichen als Marken eingetragen werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (sog. abstrakte Unterscheidungseignung). Die in § 3 Abs. 1 MarkenG genannten Zeichenformen, wie Wörter oder Abbildungen, aber auch dreidimensionale Gestaltungen oder Farben, stellen keine abschließende, sondern eine beispielhafte Aufzählung von möglichen Zeichenformen dar. Das

MarkenG ist damit auch für neue Markenformen offen. Von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind nach § 8 Abs. 1 MarkenG nur solche Zeichen, deren Schutzgegenstand im Register nicht klar und eindeutig bestimmt werden kann.<sup>1</sup> Die Bejahung der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann allerdings bei nichtkonventionellen Markenformen, wie abstrakten Farbmarken, Klangmarken oder dreidimensionalen Marken, vom Vorliegen spezifischer Voraussetzungen abhängig sein.

### POSITIONSZEICHEN

Die u. a. für „Boote, Jachten, Rümpfe für Boote und Schiffe“ sowie „Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen“ (nebst dazugehöriger Beschreibung) erfolgte Anmeldung des Positionszeichens



<sup>2</sup> hat der Senat als nicht hinreichend bestimmt erachtet, da im Rahmen der Beschreibung die konkrete Anbringung des Zeichens durch die Angabe (nicht

mit der Zeichnung korrespondierender) alternativer Anbringungsmöglichkeiten in der Beschreibung nicht hinreichend deutlich gemacht worden sei. Hinzu komme, dass der Beschreibung nicht zu entnehmen sei, wo konkret sich die beanspruchte „ununterbrochene Positionslinie“ am Bootsrumpf genau befinde und welche Länge diese aufweise. Wegen eines Verfahrensfehlers hat der Senat das Verfahren an das DPMA zurückverwiesen.

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

### 1. FREMDSPRACHIGE BEGRIFFE

#### a) schutzfähig

**Leader**<sup>3</sup>, schutzfähig für Waren der Klasse 9. Das Zeichen „Leader“ sei dem Verkehr in seiner Bedeutung „Führer, Anführer“ seit langem aus werblichen Produktpreisungen (wie z. B. „Ein Leader unter den...“) bekannt. Im Kontext solcher Werbeaussagen werde „Leader“ auch sofort und unmittelbar als schlagwortartiger Hinweis auf eine Spitzenstellung bzw. Marktführerschaft der so beworbenen Produkte verstanden. Zu beachten sei aber, dass

dieses Verständnis des Begriffs „Leader“ in nicht unmaßgeblicher Weise durch die mit dem vorangestellten bestimmten Artikel („Der“) verbundenen Personifizierung der betreffenden Waren sowie der Angabe des Produktbereiches mitbestimmt werde. Bei einer Verwendung des Zeichens in Alleinstellung könne hingegen nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr auch hierin einen beschreibenden Hinweis auf eine Spitzenstellung oder Marktführerschaft erblicke.

<sup>1</sup> Vgl. hierzu: *EuGH*, GRUR 2003, 145, Rn. 52 ff. – Sieckmann.

<sup>2</sup> *BPatG*, Beschl. v. 16.3.2021 – 28 W (pat) 559/16.

<sup>3</sup> *BPatG*, Beschl. v. 10.6.2021 – 30 W (pat) 49/20.

Als eintragungsfähig für (u.a.) chemische Erzeugnisse und Diagnosemittel zur Analyse/Bewertung von Wasserproben wurde das Zeichen **AquaProof**<sup>4</sup> angesehen. Der Verkehr werde dem Zeichen in seiner Gesamtheit ohne Weiteres die Bedeutung „wasserdicht, wasserundurchlässig“ beimessen. Durch die im Laufe des Beschwerdeverfahrens erfolgte Einschränkung des Warenverzeichnisses auf die vorgenannten Waren trete die Bedeutung des Anmeldezeichens in vorgenanntem Sinne jedoch in den Hintergrund. Denn die chemischen Erzeugnisse und Diagnosemittel seien ausdrücklich nur noch zur Bewertung und Analyse von Wasser bzw. Flüssigkeiten vorgesehen, könnten sich also nicht mehr auf wasserfeste Stoffe beziehen, so dass ein Sachhinweis dahingehend, dass die Indikatoren zur „Herbeiführung, Testung und Analyse von Wasserfestigkeit bestimmt und geeignet seien“ nicht mehr in Betracht komme.

Die Wortbestandteile „Eco“ und „Mates“ des Anmeldezeichens **Ecomates**<sup>5</sup> stammten aus dem Englischen und würden mit „Öko-“, und „Freund, Kollege, Partner, Gehilfe“ übersetzt werden. Im Hinblick auf die beanspruchten Wasserreinigungs- und Kalkschutzgeräte sowie hiermit korrespondierender Dienstleistungen könne der Zeichenbestandteil „Eco“ einen unmittelbaren Sachhinweis auf deren Umweltfreundlichkeit oder Wirtschaftlichkeit geben. Auch der Zeichenbestandteil „mates“ könne diesbezüglich in einem beschreibenden Zusammenhang stehen. Gleichwohl könne nicht festgestellt werden, dass das – weder im Englischen noch im Deutschen lexikalisch nachweisbare – Gesamtzeichen „Ecomates“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als eine im Vordergrund stehende Sachangabe aufgefasst werden würde. Es handele sich hierbei vielmehr um ein sogenanntes „sprechendes Zeichen“ mit lediglich beschreibenden Anklängen bzgl.

dessen sich eine Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erst mittels einer analysierenden Betrachtungsweise ergebe.

Da nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Zeichenbestandteil „uber“ des Anmeldezeichens **uberbottle**<sup>6</sup> (abgesehen als Bezeichnung des US-amerikanischen Unternehmens „UBER“) den angesprochenen Verkehrskreisen auf dem Gebiet der beanspruchten Flaschen und Behältnisse bekannt sei, sei nicht zu erwarten, dass diese das Anmeldezeichen mit einer „Superflasche“ oder „Megaflasche“ gleichsetzen würden. Vielmehr würden diese – auch wenn sie diese „Bedeutungsrichtung“ erahnen oder vermuten könnten – in dem Anmeldezeichen mit seiner konkreten Schreibweise einen betrieblichen Herkunftshinweis erblicken.

Das spanische Adjektiv **Asombrado**<sup>7</sup> sei die Partizip-Perfekt-Form des spanischen Verbs „asombrar“ mit der deutschen Bedeutung „beschatten, verdunkeln“ oder „erstaunen, verwundern“. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Spanien ein beliebtes Urlaubsland der Deutschen sei, könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsverbraucher das spanische Adjektiv „asombrado“ kenne oder während seiner Urlaubsreise in Spanien benötige oder benutze, so dass er es entweder als ein ihm unbekanntes fremdsprachiges Wort oder als Phantasiebegriff wahrnehme. Entsprechendes gelte auch für den Fachverkehr, da das Anmeldezeichen noch nicht einmal in Nachschlagewerken zum spanischen Grundwortschatz verzeichnet sei.

#### **b) nicht schutzfähig**

**Wash Tower**<sup>8</sup> in seiner Bedeutung i. S. v. „Waschturm“ erschöpfe sich in der unmittelbar beschreibenden Angabe, dass es sich bei den (u.a.) beanspruchten

4 BPatG, Beschl. v. 27.1.2021 – 29 W (pat) 572/20, GRUR Prax 2021, 199.

5 BPatG, Beschl. v. 20.5.2021 – 29 W (pat) 535/19.

6 BPatG, Beschl. v. 19.5.2021 – 26 W (pat) 542/19.

7 BPatG, Beschl. v. 28.7.2021 – 26 W (pat) 501/20.

8 BPatG, Beschl. v. 30.8.2021 – 26 W (pat) 591/20.

„Möbeln, Schränken für Waschmaschinen und Trockner, die in Form eines Turms übereinander gelagert werden sollen“ um Möbel und Schränke handele, die es ermöglichten, Waschmaschinen und Trockner übereinander in Form eines Turms aufzustellen. Mit diesem Begriffsverständnis sei die Bezeichnung „Waschturm“ jedoch bereits vor dem Anmeldezeitpunkt in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, was der Eintragungsfähigkeit entgegenstehe.

**betrained**<sup>9</sup> werde von den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken im Sinne von „(to) be trained“ und in der Bedeutung „ausgebildet werden“ bzw. als Aufforderung sich ausbilden zu lassen aufgefasst werden. Insoweit reihe sich die Wortkombination in eine Vielzahl gleichartig gebildeter Kombinationen ein. In Bezug auf die beanspruchten Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen der Unternehmensberatung fehle es dem Zeichen daher an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Das für verschiedene Dienstleistungen angemeldete Zeichen **crafty**<sup>10</sup> erschöpfe sich in dem englischen Adjektiv „crafty“ mit der deutschen Bedeutung „listig“, „schlau“, „gerissen“, „arglistig“ oder „hinterhältig“. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen werde der Verkehr dem Anmeldezeichen keinen Herkunftshinweis entnehmen, sondern nur eine anpreisende Sachangabe. Sämtliche der beanspruchten Dienstleistungen könnten nämlich in einer Weise erbracht werden, dass sie schlaue, pfiffige Lösungen böten. Insoweit sei es auch unschädlich, dass das angemeldete Wortzeichen keine Information dazu enthalte, wie und aufgrund welcher Art und Weise die so bezeichneten Dienstleistungen zu pfiffigen Lösungen führten, stehe eine etwaige begriffliche Unschärfe eines Zeichens einem Verständnis als Sachangabe doch nicht entgegen.

Als nicht schutzfähig für Säcke und Beutel wurde das Zeichen **SuperLine**<sup>11</sup> angesehen. So werde der Zeichenbestandteil „Line“ in Begriffskombinationen als gängiger Hinweis auf eine Produkt- bzw. Ausstattungslinie bzw. -serie verwendet. In Kombination mit dem Adjektiv „super“ („sehr gut, großartig“) sei die Bedeutung des Anmeldezeichens nicht mehr als die Summe seiner Einzelbestandteile und damit nur der sachbeschreibende Hinweis auf eine hervorragende, qualitativ hochwertige Produktlinie.

Das Zeichen **JobDate**<sup>12</sup> bestehe hinsichtlich Personaldienstleistungen ausschließlich aus einer Angabe, die den Gegenstand und die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen beschreibe. Hinsichtlich der darüber hinaus beanspruchten Partnervermittlungsdienstleistungen sei das Zeichen geeignet, über den Gegenstand und den Bestimmungszweck der beanspruchten Dienstleistungen zu täuschen, da der angesprochene Verkehr „JobDate“ als Bezeichnung eines Treffens im Rahmen von Stellenvermittlung/Stellenbesetzung verstehen und sich bei einer Verwendung der Bezeichnung für Dienstleistungen, bei denen es um Partnervermittlung gehe, zwangsläufig getäuscht fühlen werde.

Die angemeldete Wortfolge **LIQUID LOVE**<sup>13</sup> werde mit ihrer deutschen Bedeutung „flüssige Liebe“ verstanden werden. Hiervon ausgehend würden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen ausschließlich als werblich anpreisendes Qualitätsversprechen in dem Sinne wahrnehmen, dass der Verbraucher beim Trinken der angebotenen Flüssigkeit entweder ein starkes Gefühl des Hingezogenenseins zu diesem Produkt erfahre, sich bei oder nach dessen Genuss geliebt fühle oder durch den Konsum in den Zustand einer verliebten Person versetzt werde. Damit erschöpfe sich das Anmeldezeichen im Getränke- und Gastronomiebereich in einer

9 BPatG, Beschl. v. 14.4.2021 – 29 W (pat) 547/18.

10 BPatG, Beschl. v. 2.11.2021 – 28 W (pat) 546/20.

11 BPatG, Beschl. v. 24.11.2021 – 29 W (pat) 525/21.

12 BPatG, Beschl. v. 19.8.2021 – 30 W (pat) 517/19.

13 BPatG, Beschl. v. 26.4.2021 – 26 W (pat) 522/19.

schlagwortartigen Werbeaussage über Art, Wirkung und Bestimmung der beanspruchten Waren sowie dem Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen.

**Parkstory**<sup>14</sup> komme im Deutschen die Bedeutung „Etage zum Parken, Parkgeschoss“ zu. Hinsichtlich sämtlicher Waren, die dazu bestimmt und geeignet seien, entweder in Parkgeschossen eingebaut werden zu können, in diesen zum Einsatz zu kommen bzw. mit denen Parkgeschosse ggf. auch automatisch betrieben werden könnten sowie von Dienstleistungen, die dazu bestimmt und geeignet seien, im Zusammenhang mit dem Betrieb von Parkgeschossen erbracht zu werden, weise das Anmeldezeichen einen beschreibenden Begriffsinhalt auf bzw. stelle zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu diesen her.

**Fucking Hell**<sup>15</sup> wurde für Parfümwaren als schutzfähig angesehen. Das Anmeldezeichen verstoße

zunächst nicht gegen die guten Sitten. Bei dem Gesamtzeichen stehe für einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise dessen ungefährer Bedeutungsgehalt „verdammte Scheiße“ als sinnvoller Gesamtbegriff bzw. derber Ausspruch im Vordergrund. Trotz des Eingangswortes „fucking“ sei das Anmeldezeichen jedoch kein vulgär sexueller Begriff. Schon die Wortkombination des ursprünglich sexuell konnotierten Worts „Fucking“ mit dem nachfolgenden Substantiv „Hell“ führe von einem sexuellen Bezug weg. Dem Anmeldezeichen möge zwar die Eigenschaft eines derben Ausdrucks und einer (ursprünglichen) Missfallensbekundung anhaften. Für die Anwendung des Eintragungshindernisses der sittenwidrigen Marke reiche es jedoch nicht aus, wenn das betreffende Zeichen lediglich als geschmacklos angesehen werde.

## 2. BUCHSTABEN- UND ZAHLENKOMBINATIONEN

Die Wort-Zahlenkombination **gene4me**<sup>16</sup> sei nicht schutzfähig, da der angesprochene Verkehr ihr auf Anhieb die Bedeutung „Gene für mich“ entnehmen werde. Dies nicht zuletzt deshalb, da die zwischen den Wörtern „gene“ und „me“ befindliche Zahl „4“ bereits seit langer Zeit wegen der Klangidentität bei englischer Aussprache als Kürzel für das Wort „for“ verwendet werde und mit dieser Bedeutung auch im Inland bekannt sei.

Mit der vorgenannten Bedeutung sei das Anmeldezeichen ohne Weiteres geeignet, werblich anpreisend auf die beanspruchten Waren- und Dienstleistungen in Zusammenhang mit „individualisierten Genen“ hinzuweisen. Soweit sich ein sachlicher Bezug zu „Gene(n) für mich“ nicht herstellen lasse, stünden der Eintragung des Anmeldezeichens keine Eintragungshindernisse entgegen.

## 3. WORTMARKEN

### a) schutzfähig

Die Bezeichnung **Medi-test**<sup>17</sup> sei schutzfähig für eine Vielzahl von kosmetischen Präparaten sowie von Erzeugnissen und Präparaten für Heilzwecke und

medizinische bzw. pharmazeutische Zwecke. Der Verkehr werde das Anmeldezeichen als eine sprachübliche Kombination von „Medi“ und „test“ mithin im Sinne von „medizinischer Test“ bzw. „Medizintest“

<sup>14</sup> BPatG, Beschl. v. 14.7.2021 – 28 W (pat) 517/21.

<sup>15</sup> BPatG, Beschl. v. 29.11.2021 – 26 W (pat) 502/20.

<sup>16</sup> BPatG, Beschl. v. 25.2.2021 – 30 W (pat) 37/19.

<sup>17</sup> BPatG, Beschl. v. 19.8.2021 – 30 W (pat) 17/19.

verstehen – insoweit sei das Zeichen zwar geeignet Waren zu beschreiben, mit denen ein entsprechender Medizintest durchgeführt werden könne. Dies sei bei den nunmehr allein noch beschwerdegegenständlichen Waren hingegen aber nicht der Fall. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr das Anmeldezeichen insoweit im Sinne von „medizinisch getestet“ auffassen werde.

Die angemeldete Wortfolge **Tiefschlaf.Optimiert**<sup>18</sup> sei für die beanspruchten Bade- und Handtücher schutzfähig. Dem Anmeldezeichen komme die Bedeutung „das Stadium des tiefsten Schlafs bestmöglich gestalten“ bzw. „besonders tiefen Schlaf Vervollkommen“ zu. Hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren treffe das Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise jedoch weder eine Sachaussage, noch weise es einen engen beschreibenden Bezug zu diesen auf, da Hand- und Badetücher regelmäßig nicht zum Schlafen, sondern vielmehr zum Trocknen des Körpers bzw. der Haare benötigt würden.

Das Wort **Zebra**<sup>19</sup> als Bezeichnung eines durch sein schwarz-weißes Streifenmuster gekennzeichneten Säugetiers aus der Gattung der Pferde weise keinen beschreibenden Bezug zu den u. a. beanspruchten Sonnensegeln, entsprechender Textilstoffe sowie hiermit im Zusammenhang stehender Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auf, da diese keinen Bezug zu Zebras oder auch anderen Tieren hätten. Es sei auch nichts dafür ersichtlich, dass Zebras diesbezüglich gängige (dekorative) Motive der beanspruchten Waren seien. Soweit diese ein „Zebmuster“ aufweisen könnten, würde ein solches nicht durch „Zebra“ bezeichnet oder beschrieben, da „Zebra“ weder ein Synonym, noch ein Kurzwort für „Zebmuster“ darstelle.

Der Begriff **REINLINE**<sup>20</sup> existiere weder in der deutschen noch in der englischen Sprache. Obwohl sich hieraus die Bestandteile „REIN“ und „LINE“ herauslesen ließen, erweise sich das Zeichen als schutzfähig. Selbst ein beschreibender Charakter der einzelnen Elemente für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterstellt, gehe die Gesamtheit „REINLINE“ über die bloße Zusammenfügung der beschreibenden Begriffe hinaus und erschöpfe sich gerade nicht in deren Summenwirkung, denn die Kombination aus dem deutschen Adjektiv „REIN“ und der englischen Angabe „LINE“ (im Sinne von Produktlinie) sei weder sprachüblich, noch führe sie zu einem eindeutigen konkreten Sinngehalt.

**PUNKT 12**<sup>21</sup> sei für die (u. a.) beanspruchten technischen Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie Lizenzierungsdienstleistungen schutzfähig. Dem Zeichen komme die Gesamtbedeutung „genau zur Mittagszeit“ bzw. „exakt um 12.00 Uhr“ bzw. „pünktlich zur Mittagsstunde“ zu. Mit diesen Bedeutungen enthalte das Zeichen weder eine Sachaussage hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen, noch weise es insoweit einen engen beschreibenden Bezug auf, da es auf die Erbringung der in Rede stehenden Dienstleistungen zu einem exakten Zeitpunkt – vorliegend 12.00 Uhr – regelmäßig nicht ankomme.

Als schutzfähig wurde der Begriff **Landjuwel**<sup>22</sup> u. a. für zahlreiche Lebensmittel sowie für hiermit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen angesehen. Der angesprochene Verkehr werde dem Anmeldezeichen zwar beschreibende Anklänge beimessen – er werde es aber nicht für einen bloßen Sachhinweis halten. Auch könne nicht festgestellt werden, dass das Zeichen vom Verkehr stets nur als Werbeaussage aufgefasst werden würde.

18 BPatG, Beschl. v. 28.6.2021 – 26 W (pat) 540/19.

19 BPatG, Beschl. v. 19.8.2021 – 30 W (pat) 562/20.

20 BPatG, Beschl. v. 27.1.2021 – 29 W (pat) 561/19.

21 BPatG, Beschl. v. 15.3.2021 – 26 W (pat) 12/19.

22 BPatG, Beschl. v. 15.4.2021 – 30 W (pat) 11/20, GRUR Prax 2021, 519.

Auch wenn der angesprochene Verkehr die Bedeutung des Zeichens **QUR'ANLAND**<sup>23</sup> im Sinne von „Koranland“ und damit als eine Vertriebs- und/oder Erbringungsstätte mit einem umfassenden Waren- und Dienstleistungsangebot rund um das Thema Koran verstehe, treffe das Zeichen auch mit dieser erkannten Bedeutung weder eine Sachaussage über die beanspruchten Werbedienstleistungen noch vermittele es einen engen beschreibenden Bezug zu diesen. Ihm könne nämlich weder ein beschreibender Hinweis auf eine Branche noch auf ein Werbemedium entnommen werden, für welche die beanspruchten Werbedienstleistungen bestimmt sein könnten.

#### b) nicht schutzfähig

An dem Wortzeichen **Schaffer**<sup>24</sup> bestehe hinsichtlich der „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ ein Freihaltebedürfnis. Das Anmeldezeichen habe die Bedeutung „tüchtiger Arbeiter“ sowie „Mann, der die Schaffermahlzeit besorge und anrichte“. Bei der Bremer Schaffermahlzeit handele es sich um eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignisse Deutschlands. Als Schaffer würden die mit den Geschäften der Schiffsbruderschaft beauftragten Mitglieder des Zusammenschlusses von Kaufleuten und Reedern bezeichnet. Der Verkehr werde mithin davon ausgehen, dass die beanspruchten Dienstleistungen auf einem Schiff angeboten bzw. von einer Person ausgeführt würden, die in der Zubereitung vom Speisen auf einem Schiff sehr kundig sei. Mit dieser Sachaussage werde ein sonstiges Merkmal der gegenständlichen Dienstleistung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG benannt.

Die Kombination der Wörter „Zuhause“ und „Apotheke“ zu **Zuhause Apotheke**<sup>25</sup> werde vom Verkehr im Sinne von „Hausapotheke“ aufgefasst werden.

Hiervon ausgehend fehle es dem Zeichen hinsichtlich all derjenigen Dienstleistungen, die sich ohne weiteres erkennbar auf das Angebot einer Hausapotheke bezögen bzw. beziehen könnten an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Bei der für Brot- und Backwaren sowie korrespondierender Dienstleistungen angemeldeten Wortfolge **Das Prot**<sup>26</sup> würden die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne gedankliche Zwischenschritte an „Brot“ denken, zumal eine geringfügig veränderte bzw. grammatikalisch unrichtige Schreibweise nicht schutzbegründend sei, wenn sie ein Teil des Verkehrs – wie vorliegend der Fall – vor allem beim flüchtigen Lesen gar nicht bemerke und ein anderer Teil diese für einen Druck- oder Schreibfehler halten werde.

**NaturNeutral**<sup>27</sup> stelle im Hinblick auf (Unternehmens-) Beratungs- und Finanzdienstleistungen einen beschreibenden Hinweis darauf dar, dass diese entweder selbst naturschonend erbracht würden, sich auf naturschonende, sprich nachhaltige Produkte oder Projekte bezögen, oder aber naturschonende Ziele verfolgten.

Der Begriff **METEODRONE**<sup>28</sup> werde vom angesprochenen Verkehr im Sinne vom „Wetterdrohne“ aufgefasst. Sämtlich der beanspruchten wissenschaftlichen Apparate und Instrumente sowie hiermit korrespondierende Dienstleistungen könnten Bestandteile von Wetterdrohen sein oder könnten diese zum Gegenstand haben.

An dem Zeichen **Pufuleti**<sup>29</sup> bestehe hinsichtlich der beanspruchten aus Getreide hergestellten Snacks sowie im Ähnlichkeitsbereich liegender Waren sowie hinsichtlich von Beherbergungs- und

23 BPatG, Beschl. v. 19.10.2021 – 26 W (pat) 32/19.

24 BPatG, Beschl. v. 21.1.2021 – 28 W (pat) 518/20.

25 BPatG, Beschl. v. 23.6.2021 – 29 W (pat) 532/19.

26 BPatG, Beschl. v. 25.1.2021 – 25 W (pat) 543/19, GRUR Prax 2021, 226.

27 BPatG, Beschl. v. 14.9.2021 – 25 W (pat) 585/20.

28 BPatG, Beschl. v. 11.11.2021 – 30 W (pat) 531/20.

29 BPatG, Beschl. v. 15.4.2021 – 30 W (pat) 21/20.

Verpflegungsdienstleistungen ein Freihaltebedürfnis. Bei dem Anmeldezeichen „Pufuleti“ handele es sich um die rumänische Bezeichnung für einen Maissnack bzw. Maisflip. Zumindest dem Verkehrskreis der gewerblich mit Lebensmitteln u. a. aus Rumänien handele, sei dieser Begriff vertraut. Auch lasse sich die Benutzung des Anmeldezeichens bereits im Inland nachweisen, so dass das Anmeldezeichen hinsichtlich der angeführten Snacks und Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen deren Art, Beschaffenheit oder Bestimmung unmittelbar beschreibe. Soweit es sich bei den darüber hinaus beanspruchten Lebensmitteln nicht um Maissnacks bzw. Maisflips handele, begründe dies eine Täuschungseignung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG.

Bei der Wortfolge **German Open Hickory Championship**<sup>30</sup> handele es sich um eine sogenannte „Ereignismarke“, welcher hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Der beschreibende Charakter eines Veranstaltungsnamens betreffe nämlich nicht nur die Durchführung der Veranstaltung, sondern umfasse auch die hierfür eingesetzten – und von der Anmeldung umfassten – Hilfsmittel und -leistungen. Der angesprochene Verkehr werde die angemeldete Wortfolge somit im Ergebnis lediglich als beschreibende Sachaussage verstehen.

Als nicht schutzfähig u. a. für „Gepäck“, „Taschen“, „Rucksäcke“ und „Bekleidungsstücke“ wurde das Zeichen **BERGKRAXLER**<sup>31</sup> angesehen. Hinsichtlich vorgenannter Waren handele es sich um eine Freihaltebedürftige Zielgruppenangabe. Anders als Begriffe wie LAUSDEANDL<sup>32</sup> oder GAMSIG<sup>33</sup> sei BERGKRAXLER für die angesprochenen Verbraucher als Bezeichnung eines passionierten Kletterers oder Bergsteigers

ohne weiteres verständlich. Insoweit handele es sich bei dem Anmeldezeichen hinsichtlich vorgenannter Waren um eine beschreibende Sachangabe, dergestalt, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit und Ausstattung für einen „BERGKRAXLER“ und dessen sportliche Betätigung bestimmt seien und den Qualitätsanforderungen und -ansprüchen dieser Personengruppe genügten. In einem vergleichbaren Kontext wurde auch die Bezeichnung **Grantler**<sup>34</sup> für Tragebehältnisse sowie Bekleidungsstücke als unmittelbar beschreibende Dekor- bzw. Motivangabe angesehen.

In dem Zeichen **Hüttenzeit**<sup>35</sup> werde der Verkehr im Hinblick auf die beanspruchten Teegetränke lediglich einen Sachhinweis dahingehend erblicken, dass die so bezeichneten Waren für die Bewirtung in einer gastronomischen Berg- oder Almhütte besonders geeignet oder bestimmt seien.

Als nicht schutzfähig für „Tee“ wurde die Wortfolge **Mein Tag**<sup>36</sup> angesehen. Die Wortverbindung „Mein Tag“ würden die angesprochenen Verbraucher in erster Linie als den persönlichen Tagesablauf bzw. Tagesverlauf verstehen. Vor diesem Hintergrund

30 BPatG, Beschl. v. 26.5.2021 – 29 W (pat) 73/20.

31 BPatG, Beschl. v. 1.3.2021 – 29 W (pat) 2/19.

32 BPatG, Beschl. v. 11.9.2019 – 27 W (pat) 49/18, GRUR Prax 2019, 528.

33 BPatG, Beschl. v. 11.9.2019 – 27 W (pat) 50/18, GRUR Prax 2019, 528.

34 BPatG, Beschl. v. 7.6.2021 – 29 W (pat) 1/19, GRUR Prax 2021, 554.

35 BPatG, Beschl. v. 24.2.2021 – 25 W (pat) 577/19.

36 BPatG, Beschl. v. 21.10.2021 – 25 W (pat) 581/20.

bringe das Anmeldezeichen in naheliegender und werblich positiv gehaltener Weise zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren auf die spezifischen Besonderheiten und Erfordernisse der jeweiligen Tageszeit abgestimmt seien.

Die Bezeichnung **Papaglück**<sup>37</sup> in der Bedeutung „Vater in Hochstimmung“ werde im Verkehr bereits vielfach verwendet und reihe sich in vergleichbare

Wortbildungen wie „Mamaglück“, „Babyglück“ etc. ein. Hinsichtlich der beanspruchten Körperpflege- und Nahrungsergänzungsmittel sowie der Ware Tee sei aufgrund des sich ohne Weiteres aufdrängenden Begriffsinhaltes sowie der Webeüblichkeit der Formulierung nicht davon auszugehen, dass der Verkehr in dem Anmeldezeichen einen über eine bloße Produktpreisung und eine Wirkungsangabe hinausgehenden betrieblichen Herkunftshinweis sehe.

#### 4. SLOGANS

Werbeslogans sind wie andere Wortzeichen zu beurteilen. Sie unterliegen weder strengeren noch geringeren Schutzvoraussetzungen. Der Verkehr wird aber in einem Werbeslogan keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, soweit dieser sich ausschließlich auf sachbezogene Angaben, allgemeine Anpreisungen oder ohne weiteres verständliche positive Sachaussagen beschränkt.<sup>38</sup> Die Unterscheidungskraft kann dagegen zu bejahen sein, wenn das Zeichen nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, ein Mindestmaß an Interpretation erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst.<sup>39</sup> Dabei sind längere Wortfolgen in der Regel nicht unterscheidungskräftig, weil sie von vorneherein nicht den Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises erwecken, sondern ausschließlich als Sach- oder Werbeaussagen verstanden werden.<sup>40</sup>

##### a) schutzfähig

Der Slogan **NOW YOU CAN**<sup>41</sup> lasse in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt erkennen. Zwar transportiere die Wortfolge die

Vorstellung, dass diese den Kunden neue Wege und Möglichkeiten eröffneten. Eine produktbeschreibende Sachaussage im Sinne eines Qualitätshinweises werde dem Verkehr aber lediglich nach Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form nahegebracht.

##### b) nicht schutzfähig

Die Wortfolge **natürlich Vermögen schaffen**<sup>42</sup> sei ohne weiteres als Hinweis auf eine Vermögensmehrung mittels nachhaltiger Anlageformen zu verstehen und daher hinsichtlich der beanspruchten Unternehmens- und Finanzberatungsdienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, da sie eine rein sachbezogene Aussage in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen darstelle.

**LESS IS MORE**<sup>43</sup> sei die englische Entsprechung des geflügelten deutschen Ausspruchs „Weniger ist mehr“. Speziell im Bereich der vom Anmeldezeichen beanspruchten Nahrungsmittel fände die Angabe „Weniger ist mehr“ bereits vielfach Verwendung. Vor diesem Hintergrund würden die in erster Linie angesprochenen Endverbraucher die angemeldete Wortfolge als positives Lebensmotiv und geflügelte

37 BPatG, Beschl. v. 9.12.2021 – 25 (pat) 534/20.

38 BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI.

39 EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik].

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

41 BPatG, Beschl. v. 4.8.2021 – 29 W (pat) 582/19.

42 BPatG, Beschl. v. 14.9.2021 – 25 W (pat) 586/20.

43 BPatG, Beschl. v. 7.10.2021 – 25 W (pat) 13/20.

Redewendung mit einem zumindest engen Sachbezug zu den beanspruchten Waren verstehen. Sie sei nahezu universell einsetzbar und preise die Waren dahingehend an, dass diese im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten mit weniger Nachteilen, wie Rohstoffverbrauch, Schadstoffen oder Abfall, verbunden seien.

Der Slogan **Für Dich**<sup>44</sup> bringe als verständlicher Ausruf zum Ausdruck, dass etwas für die damit angesprochene Person bestimmt sei, zumal der angesprochene Verkehr an eine solche persönliche Kundenansprache bereits vielfach gewöhnt sei. Damit erschöpfe sich das Anmeldezeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer werbeüblichen persönlichen Kundenansprache, die das Publikum zum Kauf der solchermaßen gekennzeichneten Waren bzw. zur Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen auffordern solle.

Die Wortfolge **ABI wir sind inselreif**<sup>45</sup> werde vom angesprochenen Verkehr als Motto, Fun-Spruch oder

Statement eines Abiturjahrgangs verstanden, der zum Ausdruck bringe, dass eine Gruppe von Personen unter Einschluss der Sprecherin oder des Sprechers nach Erreichen eines höheren Schulabschlusses dringend Urlaub benötige. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich in einem auf originelle Selbstdarstellung angelegtem Motto, das nur Auskunft über das Befinden der Benutzerin oder des Benutzers gebe und damit von der Eignung als Marke wegführe. Dabei bestehe die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens unabhängig vom Anbringungsort an den entsprechenden Waren. Entsprechend verhalte es sich auch bzgl. der Wortfolge **ABI auch ohne Kurs am Ziel**<sup>46</sup>.

Die Wortfolge „**HUT ABI!**“<sup>47</sup> bringe lediglich zum Ausdruck, dass die beanspruchten Dienstleistungen von bemerkenswerter bzw. ausgezeichneter Qualität sein sollen. Der Begriffskombination komme somit lediglich die Funktion einer allgemein anpreisenden Werbeaussage zu.

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

### a) schutzfähig

Bei **IZON**<sup>48</sup> handele es sich zwar um eine südwestfranzösische Gemeinde mit ca. 6000 Einwohnern – der Gemeindegemeinde verfüge aber weder über eine überregionale Bekanntheit in Frankreich noch sei er in Deutschland bekannt, so dass er nicht als geografische Herkunftsangabe aufgefasst werden würde. Dies gelte auch und gerade für die angesprochenen inländischen Fachverkehrskreise aus dem Bereich des Handels mit Lampen und Möbeln.

Zwar bezeichne der Wortbestandteil des schutzsuchenden Zeichens **ParkLane**<sup>49</sup> einen Straßennamen in London. Den inländischen Verkehrskreisen – auch dem fachlich versierten Publikum – dürfte die Bezeichnung „Park Lane“ als mögliche Herkunftsangabe und daher auch die Eigenschaften der so bezeichneten Straße (etwa als Sitz von Unternehmen u. a. der Finanzbranche) in London weitgehend unbekannt sein, da keinerlei Nachweise dafür ersichtlich seien, dass die Straße im Inland zumindest eine gewisse Bekanntheit besitze und den relevanten Verkehrskreisen der

44 BPatG, Beschl. v. 26.4.2021 – 26 W (pat) 11/18.

45 BPatG, Beschl. v. 6.10.2021 – 26 W (pat) 526/19.

46 BPatG, Beschl. v. 6.10.2021 – 26 W (pat) 525/19.

47 BPatG, Beschl. v. 29.1.2021 – 28 W (pat) 582/19.

48 BPatG, Beschl. v. 3.5.2021 – 26 W (pat) 31/19.

49 BPatG, Beschl. v. 8.12.2021 – 29 W (pat) 533/20.

Umstand, dass die „Park Lane“ als eine der renommiertesten, begehrtesten und teuersten Adressen Londons gelte, bewusst sei.

#### b) nicht schutzfähig

Das Zeichen **Lindberg**<sup>50</sup> wurde für Molkereiprodukte als nicht eintragungsfähig erachtet, da ihm eine Eignung als geografische Herkunftsangabe im Sinne eines Herkunftsorts in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht abgesprochen werden könne. In der Gemeinde Lindberg im niederbayrischen Landkreis

Regen werde selbst Milchvieh gehalten und folglich Milch als Rohprodukt hergestellt. Zudem fände im nahen Umkreis des Ortes eine ausgeprägte Produktion von Käse- und sonstigen Milchprodukten statt. Unter diesen Umständen erscheine es ohne weiteres als möglich, dass sich in Lindberg selbst ein Hersteller von Milch- und Molkereiprodukten niederlasse, so dass das Anmeldezeichen zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren dienen könne.

## 6. ETABLISSEMENT- ODER INSTITUTIONSBEZEICHNUNGEN

Als nicht schutzfähig wurde die Bezeichnung **Brauhaus Garmisch**<sup>51</sup> angesehen. Der Verkehr entnehme der Wortfolge eine im Vordergrund stehende Bestimmungsangabe für die beanspruchten Erzeugnisse zur Getränkeherstellung sowie eine Bezeichnung (irgend-)einer Produktions- und/oder Angebots- bzw. Verkaufsstätte, die einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten alkoholfreien und alkoholischen Getränken herstelle. Dies, da die beanspruchten alkoholfreien und alkoholischen Getränke von einer in Garmisch-Partenkirchen ansässigen Brauerei hergestellt und/oder vertrieben oder in (irgend-)einer Gaststätte in Garmisch-Partenkirchen zum Verzehr angeboten werden könnten bzw. die Erzeugnisse zur Getränkeherstellung für (irgendeine) Brauerei in Garmisch-Partenkirchen zwecks weiterer Verarbeitung oder für (irgendeine) Gaststätte in Garmisch-Partenkirchen zur einfachen Herstellung verzehrfertiger Getränke bestimmt sein könnten.

Als für medizinische Dienstleistungen freihaltebedürftig wurde das Zeichen **Centralklinik Pforzheim**<sup>52</sup> angesehen, da es die beanspruchten Dienstleistungen beschreibe. Die angemeldete Wortfolge vermittele in unmittelbar verständlicher Weise die Information, dass es um den Betrieb einer medizinischen Einrichtung wie insbesondere einer Klinik oder eines – mehrere Kliniken umfassenden – Klinikums gehe, welche(s) bezogen auf ihr Einzugsgebiet geografisch zentral gelegen sei und/oder verschiedene Fachbereiche bzw. Kliniken unter einheitlicher Leitung vereine oder auch über eine besondere Kompetenz und Ausstattung verfüge. Hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Dienstleistungen, welche ausnahmslos in einer bzw. durch eine Central/Zentralklinik erbracht werden könnten, könne das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe zur Bezeichnung des Erbringers, Anbieters sowie der Bezeichnung der Art und geografischen Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen dienen.

50 BPatG, Beschl. v. 11.3.2021 – 30 W (pat) 37/20.

51 BPatG, Beschl. v. 1.3.2021 – 26 W (pat) 56/20.

52 BPatG, Beschl. v. 25.11.2021 – 30 W (pat) 563/20.

## 7. WORT-/BILDMARKEN

Einem Wort-/Bildzeichen kann – unbeschadet der 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 Verwendungen gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft. Zu berücksichtigen ist auch, dass die grafische Ausgestaltung eines Wortzeichens in einer naheliegenden Form umso weniger die erforderliche Unterscheidungskraft begründen kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeichnung zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erkennbar ist.<sup>53</sup>

### a) schutzfähig

Es könne zwar davon ausgegangen werden, dass die Bildelemente des schutzsuchenden Wort-/Bildzeichens  <sup>54</sup> sich auf die Darstellung einer mit branchenüblichen Spielzeichen (Früchten) bzw. Funktionsbuttons ausgestatteten (Online-) Spielfläche eines solchen im Englischen als „fruit-slot“ bzw. „fruit-game“ bezeichneten (Online-)Glücksspiels beschränkten und daher als warenbeschreibende bildliche Wiedergabe (eines Teils) der im Warenverzeichnis genannten Waren (u. a. Geldspielautomaten) nicht geeignet seien, die Waren ihrer Herkunft nach zu individualisieren. Jedoch könne dem Zeichen in seiner Gesamtheit im Hinblick auf die in die Darstellung der Benutzeroberfläche am oberen Rand nach Art eines Titels integrierte Wortfolge „BURNING HOT“ die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Diese werde in ihrer Bedeutung „brennend heiß“ hinsichtlich der beanspruchten Waren auch nicht als sachbezogener bzw. inhaltsbeschreibender Titel für

diese Waren verstanden werden. Dem schutzsuchenden Zeichen könne daher in seine Gesamtheit – trotz des die Waren beschreibenden bzw. abbildenden Bildelements – aufgrund der aus sich heraus als betrieblicher Herkunftshinweis geeigneten und damit schutzbegründenden Wortfolge „BURNING HOT“ die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Das für die Ware „Kaffee“ angemeldete Wort-Bildzeichen



<sup>55</sup> wurde als schutzfähig angesehen. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit von Zeichen, die (im Wesentlichen) Namen berühmter Personen seien, gälten grundsätzlich keine anderen Maßstäbe als für andere Zeichen. Lediglich wenn der Verkehr einen Personennamen als eine Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe auffasse, fehle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft, was vorliegend nicht mit hinreichender Sicherheit habe festgestellt werden können. Allein der Umstand, dass sich „Kaffee“ grundsätzlich als Merchandisingprodukt eines „Mozart-Festivals“ eigne, begründe noch keinen beschreibenden Sachbezug. Dass Begriffe wie „Mozartkugeln“ bzw. „Mozarttorte“ als Sachbezeichnungen bekannt seien, rechtfertige noch nicht die hinreichend sichere Feststellung, dass dies auch für „Mozart Kaffee“ gelte.

Aus der konkreten Verwendung des Zeichenbestandteils „AHA“ in dem Anmeldezeichen



<sup>56</sup> lasse sich auch in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht entnehmen, welche Aussage das Element „AHA“ in Bezug auf Holz treffe. Es existieren diesbezüglich eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten, von denen keine klar hervortrete und die erst weitere Überlegungen erforderten, um als beschreibend interpretiert werden zu können.

<sup>53</sup> BGH, GRUR 2001, 1153 – anti KALK.

<sup>54</sup> BPatG, Beschl. v. 7.10.2021 – 30 W (pat) 532/20.

<sup>55</sup> BPatG, Beschl. v. 15.3.2021 – 25 W (pat) 546/20, GRUR Prax 2021, 249.

<sup>56</sup> BPatG, Beschl. v. 17.5.2021 – 28 W (pat) 509/21.

Als schutzfähig wurde das Wort-/Bildzeichen



<sup>57</sup> angesehen. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Wortbestandteil des Anmeldezeichens „CURA DI ME“ von den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen sofort und auf Anhieb im Sinne von „Pflege von mir“ und damit als ein die persönliche Erbringung der (u.a.) beanspruchten Pflegedienstleistungen herausstellender und anpreisender Werbeslogan verstanden werde. Hinzu komme, dass es sich bei der Wortfolge „CURA DI ME“ auch im Italienischen um eine begrifflich und sprachlich eher unvollständige und damit – je nach Kontext – durchaus interpretations- und ergänzungsbedürftige Begriffsbildung handele, welcher selbst italienischsprachige Verkehrskreise nicht ohne vorherige Überlegungen eine ganz bestimmte Bedeutung, wie z.B. „Pflege von mir“ beimessen würden.

Das in dem Farbton „RAL 4010“ gehaltene Wort-/Bildzeichen **STREAMON** <sup>58</sup> werde von den angesprochenen Verkehrskreisen in seiner deutschen Bedeutung „Datenstrom an/Datenübertragung eingeschaltet“ bzw. „Streamen weiter/Setze das Streamen fort“ im Zusammenhang mit den (u.a.) beanspruchten Datenübertragungs- und Telekommunikationsdienstleistungen lediglich als schlagwortartige, werblich anpreisende Aufforderung verstanden, die solchermaßen gekennzeichneten Dienstleistungen weiter in Anspruch zu nehmen, was der Annahme eines Herkunftshinweises grundsätzlich entgegenstehe. Allerdings sei in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die Anmelderin bereits seit dem Jahr 2000 Inhaberin einer verkehrsdurchgesetzten Farbmarke „magenta RAL 4010“ sei, die für verschiedene Waren im Zusammenhang mit der Aufzeichnung und Übertragung von Daten sowie korrespondierender Dienstleistungen Schutz beanspruche. Diese

Farbmarke trete im Anmeldezeichen unübersehbar als Betriebskennzeichen hervor. Dieses bestehe daher nicht ausschließlich aus schutzunfähigen Bestandteilen, sondern sei wegen seiner verkehrsdurchgesetzten Farbgebung auch für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen unterscheidungskräftig, weil diese entweder mit denjenigen für die Farbmarke geschützten Dienstleistungen übereinstimmten oder in einem engen tatsächlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit ihnen stünden.

#### b) nicht schutzfähig

Die beiden übereinstimmenden Wortbestandteile „HAMMA“ des für zahlreiche Dienstleistungen der Klasse 35 angemeldeten Wort-/Bildzeichens



<sup>59</sup> könnten einerseits vom Verkehr als dialektale Verschmelzungsform von „Haben wir“ verstanden werden – andererseits bezeichne „HAMMER“ aber auch sowohl ein Werkzeug als auch eine „großartige Sache“ bzw. eine „tolle Angelegenheit“. Die unterschiedliche Bedeutung von „HAMMA“ in den Wortkombinationen „HAMMA ALLES“ und „HAMMA GÜNSTIG“ erschließe sich den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres. Die Wortbestandteile erschöpften sich somit ausschließlich in einer allgemein anpreisenden werblichen Aussage.

Die Unterscheidungskraft der Wortfolge



<sup>60</sup> sei für Waren und Dienstleistungen, die einen Bezug zu dem Bereich „Camping“ aufweisen könnten, zu verneinen. Die Wortfolge „EINMAL Camping IMMER Camping“ werde vom Verkehr ausschließlich als werblich anpreisender Sachhinweis auf den begeisternden (für „immer“ bindenden) Bereich des Campings und hiermit in Zusammenhang stehender Produkte und Dienstleistungen verstanden werden.

<sup>57</sup> BPatG, Beschl. v. 26.8.2021 – 30 W (pat) 530/20.

<sup>58</sup> BPatG, Beschl. v. 17.8.2021 – 26 W (pat) 533/18.

<sup>59</sup> BPatG, Beschl. v. 9.6.2021 – 29 W (pat) 540/19.

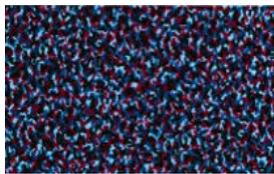
<sup>60</sup> BPatG, Beschl. v. 25.2.2021 – 30 W (pat) 25/19.

Der Wortbestandteil „hygge“ des angemeldeten Wort-/Bildzeichens **hygge**<sup>61</sup> sei ein dänisches Substantiv, das mit „Gemütlichkeit“ übersetzt werde und das bereits seit geraumer Zeit in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei. Hiervon ausgehend würden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen ohne weiteres als schlagwortartigen Sachhinweis auf ein bestimmtes Lebensgefühl verstehen, das mit Entspannung, Glück und Wohlbefinden beschrieben werden könne. Das Anmeldezeichen erweise sich mithin als

schutzunfähig, soweit die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt haben könnten. Insoweit stelle „hygge“ lediglich einen Sachhinweis darauf dar, dass diese sich mit der damit definierten Lebensphilosophie/dem zugehörigen Lebensgefühl beschäftigten, indem sie darüber berichteten, entsprechende Gegenstände etc. (z.B. Einrichtungsgegenstände wie Kerzen, Decken, Lampen etc.) abbildeten oder dazu beraten würden.

## 8. BILDMARKEN

Das für zahlreiche Waren und Dienstleistungen angemeldete Bildzeichen



<sup>62</sup> ist lediglich für einige wenige Waren wie z. B. „Knochen, Horn, Elfenbein“ für schutzfähig erachtet worden. Die

Darstellung des Anmeldezeichens lehne sich an ein sogenanntes Camouflage-Muster an, das sich in eine Vielzahl von vergleichbar gebildeter Camouflage-Muster einreihe, die bereits zum Anmeldezeitpunkt üblich und bekannt gewesen seien. Das angemeldete Bildzeichen eigne sich zur Dekoration der von der Zurückweisung umfassten Waren (wie etwa Papier, Möbel, Bekleidungsstücke etc.), etwa als Oberflächenmuster. Auch wenn die Verwendung eines Camouflage-Musters nicht bereits für jede einzelne im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Ware nachgewiesen sei, zeige der Umfang der bisher festgestellten Verwendung eine gewisse Gewöhnung des Verkehrs, was dazu führe, dass ein derartiges Muster, das keine über die übliche Gestaltung hinausgehenden Merkmale aufweise, unabhängig von der Art der Ware immer nur als dekoratives Muster wahrgenommen werde und ihm

der Verkehr mithin keine herkunftsidifizierende Funktion beimesse. Lediglich hinsichtlich solcher Waren, die nicht bearbeitet und daher nicht mit einem Camouflage-Muster im vorgenannten Sinne versehen sein könnten, bestehe kein Eintragungshindernis.



Das Bildzeichen <sup>63</sup> vermittele in seiner Gesamtheit nicht mehr als einen allgemeinen bildlichen Hinweis auf ein Essens-/Getränkeangebot bzw. auf Gastronomieeinrichtungen, wie Restaurants, Cafés oder beispielsweise Raststätten, bei denen Speisen und Getränke erhältlich seien. Wenngleich das bildliche Verständnis dem angesprochenen Verkehr keine Schwierigkeiten bereite, sei dennoch die Beurteilung des Anmeldezeichens stets im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die die Eintragung begehrt werde. Soweit diesbezüglich kein thematischer Zusammenhang oder enger beschreibender Bezug zu „Essen/Trinken“ und „Gastronomie“ ersichtlich sei, stünden der Eintragung des Zeichens in diesem Umfang keine Schutzhindernisse entgegen.

61 BPatG, Beschl. v. 4.8.2021 – 29 W (pat) 527/18.

62 BPatG, Beschl. v. 30.3.2021 – 29 W (pat) 9/18, GRUR Prax 2021, 484.

63 BPatG, Beschl. v. 15.12.2021 – 29 W (pat) 555/18.

## 9. SITTENWIDRIGE ZEICHEN (§ 8 ABS. 2 NR. 5 MARKENG)

Als gegen die guten Sitten verstoßend wurde das Wort-Bildzeichen **LickWher**<sup>64</sup> angesehen. Das Anmeldezeichen fordere wörtlich und bildlich zur Vornahme von Oralverkehr an einer Frau auf. Eine solche Darstellung einer Frau als beliebig verfügbares Sexualobjekt vermittele einen geschlechterspezifisch diskriminierenden und die Menschenwürde von Frauen verletzenden Eindruck und sei daher aus Sicht einer vernünftigen Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle mit den gegenwärtig geltenden grundlegenden moralischen Werten und Normen der Gesellschaft unvereinbar.

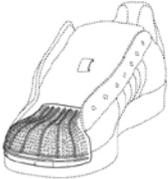
Da die Wort-Bildgestaltung des unter anderem für Tonträger und Musikproduktion angemeldeten Wort-/Bildzeichens **ABSURD**<sup>65</sup>



Teil des Logos einer rechtsextremistischen Band darstelle, die in Berichten des Verfassungsschutzes als Kultband des deutschen „National Socialist Black Metal“ (NSBM) aufgeführt werde, stelle das Anmeldezeichen ein Symbol und Erkennungszeichen für eine menschenverachtende, rassistische und rechtsextreme Gesinnung dar, was einer Eintragung entgegenstehe.

## III. Löschungsverfahren

### a) schutzfähig

Die für „Schuhwaren“ eingetragene Positionsmarke <sup>66</sup> wurde für schutzfähig erachtet. Das Charakteristische der Gestaltung lasse sich der grafischen Darstellung ausreichend deutlich entnehmen, so dass dem Bestimmtheitsanfordernis genüge getan sei. Aus diesem ergebe sich nämlich nicht, dass eine dreidimensionale Marke regelmäßig von allen Seiten abzubilden sei. Werde nur eine Ansicht einer dreidimensionalen Marke eingereicht, könne dies im Einzelfall zu einer Einschränkung des Schutzzumfangs führen, weil dieser ausschließlich durch den in der Anmeldung und Eintragung sichtbaren Teil der Marke bestimmt werde. Entsprechendes gelte auch für die vorliegende Positionsmarke, die einen Teil einer dreidimensionalen Ware, eines Schuhs, darstelle. Die danach hinreichend bestimmte Marke sei des Weiteren auch nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft und/oder wegen des Bestehens eines

Freihaltebedürfnisses für nichtig zu erklären und zu löschen, da das Vorliegen der beiden Schutzhindernisse zu den maßgeblichen Zeitpunkten nicht mit der erforderlichen Sicherheit habe festgestellt werden können.

Im Berichtszeitraum war über die Schutzfähigkeit zahlreicher Eintragungen kyrillischer Wort-/Bildmarken (im Wesentlichen) für Wurst- und Fleischwaren zu entscheiden<sup>67</sup>. Als schutzfähig wurde in diesem Zusammenhang bspw. die Wort-/Bildmarke **Тёщина**<sup>68</sup> („nach Art der Schwiegermutter“) angesehen. Dabei könne im Ergebnis dahinstehen, auf welche Verkehrskreise abzustellen sei – auf den Verkehrskreis der inländischen Verbraucher oder auf den des inländischen Fachhandels. Die angegriffene Marke benenne nämlich schon keine Eigenschaften der beanspruchten Waren. Sie möge zwar gewisse Assoziationen an eine traditionelle Herstellungsart wecken – selbst wenn man insoweit zugleich auch eine entsprechende Qualitätssuggerierung

64 BPatG, Beschl. v. 22.9.2021 – 26 W (pat) 560/19.

65 BPatG, Beschl. v. 28.7.2021 – 29 W (pat) 39/18, GRUR-RR 2022, 33-35.

66 BPatG, Beschl. v. 1.10.2021 – 29 W (pat) 6/20, GRUR Prax 2021, 675.

67 Schutzunfähig: BPatG, Beschlüsse vom 29.1.2021 – 28 W (pat) 20/18 – kyrillisch „besonders“; vom 7.10.2021 – 30 W (pat) 7/20 – kyrillisch „für die Armee“ und vom 7.10.2021 – 30 W (pat) 8/20, GRUR Prax 2022, 45 – kyrillisch „Berg-“.

68 BPatG, Beschl. v. 29.1.2021 – 28 W (pat) 15/18.

unterstellen wollte, wäre diese gedankliche Verbindung jedoch zu wenig konkret, als dass die angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich von einer Eigenschaftsangabe ausgehen würden.

### b) nicht schutzfähig

Der zweidimensionalen Marke



welche u. a. für „Autowasch- und -pflegemittel“, „Anlagen zum Waschen von Fahrzeugen“ sowie „Waschen von Fahrzeugen, insbesondere in SB Autowascheinlagen“ eingetragen war, fehle die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Die angegriffene Marke sei zwar in stilisierter Form wiedergegeben, aber gleichwohl wegen den für eine Autowaschanlage typischen Elementen ohne Weiteres als solche erkennbar. Sie weise auch keine besonderen Merkmale auf, sondern füge sich in die Reihe üblicher Gestaltungen von Waschanlagen ein, die bereits vor der Anmeldung der Marke auf dem Markt in Betrieb gewesen seien. Auch die Farbe könne der angegriffenen Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen, da – anders als in anderen Marktsegmenten – keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, dass sich im Bereich der Autowaschanlagen sogenannte „Hausfarben“ gebildet hätten.

Der Wortbestandteil „HUQQA“ der Wort-Bildmarke  <sup>70</sup>, die u. a. für „Raucherartikel“ und „Verpflegungs- und Unterhaltungsdienstleistungen“ sowie den „Betrieb von Clubs“ eingetragen worden sei, werde vom Verkehr als Synonym für „Wasserpfeife“ verstanden. Dies auch bereits zum Anmeldezeitpunkt, was Recherchen belegten. Hiervon ausgehend fehle es der angegriffenen Marke hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft, da der Verkehr die Marke

insoweit lediglich als beschreibende Sachangabe verstehen werde.

Dem Markenwort **Familienwein**<sup>71</sup> in seiner Bedeutung „Wein von einer Familie“ bzw. „Wein für die Familie“ fehle es für die beanspruchten verschiedenen alkoholischen und alkoholfreien Getränke an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Auch stehe der Eintragung insoweit ein Freihaltebedürfnis entgegen. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise habe sich die angegriffene Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt in der unmittelbar beschreibenden Angabe erschöpft, die so gekennzeichneten Waren stammten von einer (Winzer-)Familie bzw. seien von einer solchen hergestellt oder für den Konsum in der Familie besonders geeignet. Anders verhalte es sich hingegen hinsichtlich der ebenfalls beanspruchten Waren „Mineralwässer“ und „Fruchtsäfte“, denn diese Getränke dürften auf Grund einschlägiger EU-Regelungen weder Wein, noch ein entsprechendes Aroma, enthalten.

Die u. a. für Telekommunikationsdienste und für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der elektronischen Partnervermittlung eingetragene Wort-/Bildmarke  <sup>72</sup> wurde wegen des Fehlens der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gelöscht. Bei dem Wortbestandteil „Obandln“ der angegriffenen Marke handele es sich um eine Abwandlung des Verbs „anbandeln“ in (verschriftbildlicher) bayrischer Mundart. Auch außerhalb der Landes- und Sprachgrenzen Bayerns werde „Obandln“ aufgrund seiner Nähe zum hochdeutschen Verb „anbandeln“ (in seiner Bedeutung „Anknüpfen einer vielleicht nicht ganz ernsthaften Liebesbeziehung“) von nicht unerheblichen Teilen der Bevölkerung in diesem Sinne interpretiert und verstanden. Technisch und inhaltlich könnten die beanspruchten Dienstleistungen Verbindungen zum „Anknüpfen einer

69 BPatG, Beschl. v. 10.3.2021 – 28 W (pat) 83/20, GRUR Prax 2021, 597.

70 BPatG, Beschl. v. 3.3.2021 – 28 W (pat) 37/20, GRUR Prax 2021, 557.

71 BPatG, Beschl. v. 25.10.2021 – 26 W (pat) 1/20.

72 BPatG, Beschl. v. 18.3.2021 – 30 W (pat) 19/20.

vielleicht nicht ganz ernsthaften Liebesbeziehung“ schaffen und bereitstellen, so dass der

Wortbestandteil der angegriffenen Marke Gegenstand und Inhalt der Dienstleistungen bezeichne.

## IV. Widerspruchsverfahren

### 1. RECHTSERHALTENDE BENUTZUNG

Im Widerspruchsverfahren können auf die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die ältere Marke gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt wurde. Eine Marke wird i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, nämlich der Herkunftsfunktion, benutzt wird, um einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Dabei sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, vor allem die Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren und Dienstleistungen<sup>73</sup>. Weicht die tatsächlich benutzte Form der Marke von der registrierten Form ab, kommt es nach § 26 Abs. 3 MarkenG darauf an, ob durch die abweichende Form der kennzeichnende Charakter der Marke verändert wurde. Hiervon ist auszugehen, wenn die Verbraucher das abweichende Zeichen nicht mehr mit der registrierten Marke gleichsetzen und in ihm eine andere Marke sehen<sup>74</sup>. Die rechtserhaltende Benutzung unterliegt abweichend von dem ansonsten im Registerverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungsgrundsatz<sup>75</sup>.

#### a) Vom Registereintrag abweichende Benutzung

**LIDO**  <sup>76</sup>: Die tatsächlich benutzte Form der Widerspruchsmarke (Wort-/Bildmarke) „LIDO“  weicht von der im Register eingetragenen Form maßgeblich ab. Sie enthält den Bildbestandteil der Widerspruchsmarke nicht, bei dem es sich um ein einprägsames und dominierendes Element handelt. Durch seine von den Wortbestandteilen losgelöste, zentrale Stellung und seine außergewöhnliche Gestaltung wirkt der Bildbestandteil nicht nur als Verzierung oder Mittel der Hervorhebung der Wortbestandteile, sondern übt eine eigenständige, den Charakter der Widerspruchsmarke beeinflussende Funktion aus.

#### b) Keine Benutzung für die beanspruchten Waren

**Grillex/Grillex**<sup>77</sup>: Die Widerspruchsmarke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie Schutz genießt. Zwar wurden mit dem Verkauf eines „Grill- und Bratplattenreinigungsmittels“ hohe Umsätze erzielt, jedoch findet sich dieser Warenbegriff weder im Warenverzeichnis noch lässt sich das Produkt unter einen der dort aufgeführten Begriffe subsumieren. Daran ändert auch der Gefahrenhinweis „Ätzende Flüssigkeit“ auf den Grill- und Bratplattenreinigen nichts. Bei dem Produkt handelt es sich um ein „Putz- oder Reinigungsmittel“ im Sinne eines

73 *EuGH*, GRUR 2003, 425, 428 Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; GRUR 2020, 1301, 1302 Rn. 32 – Ferrari/ DU [testarossa].

74 *BGH*, GRUR 2001, 54, 56 – SUBWAY/SUBWEAR; GRUR 2003, 1047, 1048 – KELLOG'S/KELLY'S; GRUR 2005, 515 – FERROSIL.

75 *BGH*, GRUR 2006, 152, 154 Rn. 19 – GALLUP.

76 *BPatG*, Beschl. v. 8.3.2021 – 28 W (pat) 40/19 – Lido/LIDO CHAMPS-ELYSEES-PARIS; vgl. auch den Beschluss im Parallelverfahren vom 8.3.2021 – 28 W (pat) 41/19 – LIDO/LIDO CHAMPS-ELYSEES-PARIS.

77 *BPatG*, Beschl. v. 19.10.2021 – 26 W (pat) 9/20.

gebrauchsfertigen Endprodukts und nicht um ein „chemisches Erzeugnis für gewerbliche Zwecke“. Dieser Warenbegriff aus dem Warenverzeichnis umfasst Erzeugnisse der chemischen Industrie, die als Zwischenprodukte für andere Industrien bestimmt sind.

**TYPOMAN/TIPOMAT**<sup>78</sup>: Die Widerspruchsmarke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie Schutz genießt. Die Widerspruchsmarke wurde unstreitig für „Sportwettenautomaten“ benutzt. Diese Geräte sind jedoch keine „geldbetätigten Spielautomaten“ der Warenklasse 28, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht. „Sportwettenautomaten“ dienen dem effizienten Platzieren einer Wette. Dagegen ist ein „geldbetätigter Spielautomat“ ein Gerät, mit dem man im Wortsinne spielen und sich die Zeit vertreiben kann (z. B. ein Flipperautomat), ohne dass das Gerät eine Gewinnmöglichkeit bietet.

### c) Fehlender Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung

**MyGecko/Geck**<sup>79</sup>: Trotz hoher Umsätze für verschiedene Metallwaren fehlt es am Nachweis der funktionsgemäßen Benutzung der Marke. Die vorgelegte Fotografie zeigt zwar die Widerspruchsmarke auf einem Metallstück. Wegen des gewählten Ausschnittes ist jedoch nur die Marke zu sehen, nicht aber die Ware selbst. Auch ansonsten findet sich in den Unterlagen keine Darlegung, dass die Metallwaren, auf die sich die Umsatzzahlen beziehen, mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet wurden. Benutzungen auf Merchandisingartikeln reichen nicht aus. Die Abbildungen des Messeauftritts der Widersprechenden und die Screenshots ihrer Homepage belegen nur eine firmenmäßige Benutzung des Zeichens.

 Secured by **Avian**® / **AVIRA**<sup>80</sup>: Die eidesstattliche Versicherung enthält keine nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgeschlüsselte Angabe von Umsatzzahlen. Die vorgelegten Rechnungen lassen nicht erkennen, welche Waren oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt wurden. Damit kann keine sichere Zuordnung zu den registrierten Waren- und Dienstleistungsbegriffen erfolgen. Die eidesstattliche Versicherung enthält zudem keine Angaben dazu, wie bzw. in welcher Form die Widerspruchsmarke benutzt wurde. Da bereits der Beschluss der Markenstelle auf der fehlenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung beruhte, war ein gerichtlicher Hinweis nicht erforderlich.

**INJEX/INJEKT**<sup>81</sup>: Den Unterlagen lässt sich nicht entnehmen, ob die darin ausgewiesenen Umsätze mit Spritzen erzielt wurden, auf denen (oder auf deren Verpackung) die Widerspruchsmarke angebracht war. Zudem ist nicht erkennbar, dass die Angaben von einer Person stammen, die aufgrund ihrer besonderen Stellung mit den Benutzungsverhältnissen vertraut ist. Die schriftsätzliche Erläuterung der Unterlagen reicht nicht aus, da die Benutzung nicht zum eigenen Wahrnehmungsbereich der Verfahrensbevollmächtigten gehört. Der Senat war nicht verpflichtet, einen gerichtlichen Hinweis zu erteilen, da der Widersprechenden die Problematik des „wandernden“ Benutzungszeitraumes bewusst war.

78 BPatG, Beschl. v. 24.2.2021 – 25 W (pat) 520/19.

79 BPatG, Beschl. v. 21.1.2021 – 30 W (pat) 517/17.

80 BPatG, Beschl. v. 11.11.2021 – 30 W (pat) 519/20; vgl. zur fehlenden Aufschlüsselung nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch die Beschlüsse BPatG vom 22.1.2021 – 29 W (pat) 524/18 – COPYSTOP/COPY-TOP, GRUR Prax 2021, 139 und vom 9.11.2021 – 26 W (pat) 543/20 – MAXXICLEAN/maxxiclean.

81 BPatG, Beschl. v. 14.10.2021 – 28 W (pat) 29/16.

#### d) Rechtserhaltende Benutzung bei weiten Warenoberbegriffen



<sup>82</sup>: Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Frucht- und Gemüsesäfte“ glaubhaft gemacht, für die sie konkret Schutz beansprucht. Darüber hinaus ist auch eine rechtserhaltende Benutzung für die im Warenverzeichnis beanspruchten Waren „Frucht- und/oder Gemüse-mischsaftgetränke“ anzuerkennen. Zwar lässt sich der eidesstattlichen Versicherung eine Benutzung für solche Mischgetränke nicht entnehmen, jedoch stellt die Benutzung für „Frucht- und Gemüsesäfte“ auch eine Benutzung der Marke für die im Warenverzeichnis beanspruchten Waren „alkoholfreie Getränke“ dar. Auch wenn die Benutzung für „Frucht- und Gemüsesäfte“ eine

rechtserhaltende Benutzung für den weiten Warenoberbegriff „alkoholfreie Getränke“ selbst nicht rechtfertigt, ist die Widersprechende im Rahmen der Integrationsfrage nicht auf die speziellen Produkte „Frucht- und Gemüsesäfte“ festzulegen. Nach der Entscheidung BGH, GRUR 2020, 871 – INJEKT/INJEX kann die im Lösungsverfahren entwickelte „erweiterte Minimallösung“ zwar im Widerspruchsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen, gleichwohl erstreckt sich der Schutz der Marke nicht nur auf die konkret vertriebenen Produkte, sondern auch auf „gleichartige Waren“. Danach ist vorliegend, ebenso wie bei der Anwendung der „erweiterten Minimallösung“, die regelmäßig zu den gleichen Ergebnissen führt, eine rechtserhaltende Benutzung auch für „Frucht- und/oder Gemüse-mischsaftgetränke“ anzuerkennen.

## 2. UNMITTELBARE VERWECHSLUNGSGEFAHR

Bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr hält der Verbraucher die eine Marke irrtümlich für die andere, weil sie ähnlich oder identisch sind oder nur so geringe Unterschiede aufweisen, dass diese nicht bemerkt werden<sup>83</sup>. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vornherein von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen. Das schließt allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können<sup>84</sup>. Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, dem Grad der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens auszugehen<sup>85</sup>.

#### a) Warenähnlichkeit verneint



<sup>86</sup>: Die Waren „alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]“ und „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ sind gegenüber den Waren „Heilwässer“ unähnlich. Heilwässer haben rechtlich den Status eines Arzneimittels. Sie müssen den Nachweis einer vorbeugenden, lindernden oder heilenden Wirkung führen. Der Genuss von Heilwässern kann bei bestimmten Erkrankungen auch Anwendungsbeschränkungen unterliegen. Alkoholische Getränke dienen dagegen ausschließlich dem Genuss und sind der Gesundheit nicht förderlich. Bei „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ kommen (im Gegensatz zu Mineralwässern) Heilwässer nicht typischerweise zur Anwendung.

<sup>82</sup> BPatG, Beschl. v. 1.4.2021 – 30 W (pat) 503/19.

<sup>83</sup> BGH, GRUR 2009, 484, 487 Rn. 32 – Metrobus.

<sup>84</sup> BGH, GRUR 2020, 1202, 1204 Rn. 26 – YOOFood/YO.

<sup>85</sup> BGH, GRUR 2020, 870, 872 Rn. 25 – INJEKT/INJEX.

<sup>86</sup> BPatG, Beschl. v. 28.6.2021 – 26 W (pat) 511/18, GRUR Prax 2021, 632.

**Shindy/Shindy**<sup>87</sup>: Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren (Klasse 34: Tabak- und Raucherprodukte) sind gegenüber den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke unähnlich (Klasse 9: Bild-, Ton- und Datenträger; Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Klasse 25: Bekleidungsstücke; Klasse 38: Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen; Klasse 41: Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung und der Musik). Die Vergleichswaren werden in völlig unterschiedlicher Art und Weise genutzt und in den Verkehr gebracht. Auch der Umstand, dass Tabakwaren anlässlich der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 konsumiert werden können, begründet keine Produktähnlichkeit. Insoweit ist der Tabakgenuss weder unentbehrlich noch wichtig. Auch die Erteilung von Lizenzen gibt für sich genommen noch keinen Anlass für die Bejahung der Produktähnlichkeit (vgl. BGH, GRUR 2021, 724 – PEARL/PURE PEARL).

**CRETE/CRET**<sup>88</sup>: Die Waren der jüngeren Marke (Klasse 2: Rostschutzmittel; Klasse 17: Abdichtmittel; Klasse 19: Bitumen – alle Waren für die Sanierung von Betonflächen und für den Straßenbau) sind gegenüber den Waren der älteren Marke unähnlich (Schub- und/oder Querkraftdorne zur Übertragung von Querkraften in Dehnfugen aus nichtrostendem Stahl). Die Waren unterscheiden sich im Hinblick auf ihre stoffliche Beschaffenheit und ihre Herstellungsweise. Schwerlastdorne sind ein Metallprodukt, während die Waren der jüngeren Marke aus chemischen Grundstoffen hergestellt werden. Die Waren weisen im Hinblick auf ihren Verwendungszweck keine Berührungspunkte auf. Sie können zwar übereinstimmend bei der Herstellung von Fugen im Straßenbau zum Einsatz kommen, jedoch sind Schwerlastdorne Elemente der Errichtung von Bauwerken und dienen der Bewehrung. Dagegen haben Rostschutzmittel einen anderen Bestimmungszweck. Die Waren stehen nicht in Konkurrenz zueinander und ergänzen sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines funktionalen Zusammenhangs.

## b) Warenähnlichkeit bejaht

**SRITX/STRIX**<sup>89</sup>: Die Vergleichswaren sind zumindest unterdurchschnittlich ähnlich, da die Waren der jüngeren Marke (Küchenmaschinen) elektrisch betrieben werden und thermosensitive Schalter besitzen können. Bei den Waren der älteren Marke (thermosensitive Schalter) handelt es sich zwar um Halbfertigfabrikate, die sich in der Regel an andere Verkehrskreise richten als die Endprodukte. Da es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke jedoch um sicherheitsrelevante Bauteile handelt, werden die Verbraucher bei der Auswahl der Endprodukte darauf achten, welche Vorprodukte Verwendung finden. So hat die Widersprechende dargelegt, dass Hersteller von elektrisch betriebenen Küchengeräten bei der Bewerbung ihrer Endprodukte ausdrücklich darauf verweisen, die Bauteile der Widersprechenden zu verwenden. Damit bestimmen die Vorprodukte maßgeblich die Wertschätzung der Endprodukte.

## c) Zeichenähnlichkeit verneint



<sup>90</sup>: Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist weit unterdurchschnittlich. Ihr Wortbestandteil „Waffelwerk“ wird vom Verkehr als Bezeichnung der Herstellungsstätte verstanden. Auch der Bildbestandteil ist lediglich ein unterstreichender Sachhinweis. Der Schutzbereich der älteren Marke ist auf die schutzbe gründende Eigenprägung beschränkt, die aus der konkreten Kombination der einzelnen Elemente und insbesondere aus dem blauen Band resultiert. Die jüngere Marke weicht von der Darstellung der älteren Marke deutlich ab. Der übereinstimmende Wortbestandteil „Waffelwerk“ kann keine Verwechslungsgefahr begründen, weil er sich auf eine schutzunfähige Angabe beschränkt.

87 BPatG, Beschl. v. 9.11.2021 – 26 W (pat) 29/20, GRUR Prax 2022, 44.

88 BPatG, Beschl. v. 18.10.2021 – 30 W (pat) 22/19, GRUR Prax 2021, 736.

89 BPatG, Beschl. v. 20.5.2021 – 25 W (pat) 14/19, GRUR Prax 2021, 555.

90 BPatG, Beschl. v. 4.3.2021 – 25 W (pat) 14/20, GRUR Prax 2021, 251.

**Tigerkraft/TIGER**<sup>91</sup>: Auch im Zusammenhang mit identischen Waren (Bier) besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist im Inland nicht durch intensive Benutzung gesteigert worden. Die Bekanntheit der Marke „TIGER“ in Asien lässt für sich genommen noch nicht auf eine gesteigerte Bekanntheit im Inland schließen. Der Bestandteil „kraft“ schließt eine relevante klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit aus. In begrifflicher Hinsicht handelt es sich um zwei eigenständige Begriffe mit jeweils eigener Bedeutung. Dem Bestandteil „Tiger“ kommt in der jüngeren Marke keine prägende Bedeutung zu, da deren Bestandteile sinnvoll aufeinander bezogen sind. Der Verkehr wird den Bestandteil „kraft“ nicht als Hinweis darauf verstehen, dass der Konsum des Bieres Kraft verleiht.

**HEALTHCAREX/Karex**<sup>92</sup>: Auch bei hochgradig ähnlichen Vergleichsprodukten und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Vergleichszeichen sind weit unterdurchschnittlich ähnlich. Die zusätzliche Silbe „HEALTH“ am stärker beachteten Wortanfang der jüngeren Marke beeinflusst das Klangbild und die Umrisscharakteristik unüberhörbar und unübersehbar. Das jüngere Zeichen wird nicht durch den Zeichenbestandteil „CAREX“ geprägt. Zwar können die Grundsätze der Prägung auch auf Einwortzeichen angewandt werden. Vorliegend verbindet sich jedoch das Wort „HEALTH“ („Gesundheit“) mit dem nachfolgenden Bestandteil „CARE“ zu einer neuen Sachaussage („Gesundheitsfürsorge“).

**Leo & Emma/Emma**<sup>93</sup>: Auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichswaren (Kissen) besteht keine Verwechslungsgefahr. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht nachgewiesen worden. Von einer relevanten

Markenähnlichkeit könnte nur ausgegangen werden, wenn der Bestandteil „Emma“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägen würde. Jedoch ist „Leo“ ebenso wie „Emma“ ein Vorname ohne beschreibende Bedeutung, so dass beide Bestandteile gleich kennzeichnungskräftig sind. Für die Bejahung eines gedanklichen Inverbindungbringens unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke fehlt es am Vortrag zur Benutzung entsprechender Marken.

**Äskulapstab**  /  <sup>94</sup>: Die Widerspruchsmarke verfügt für „medizinische Dienstleistungen“ über eine originär weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil der Äskulapstab ein Hinweis für eine medizinische Ausrichtung der Produkte ist. Bei der Umrandung handelt es sich um zwei einfache geometrische Formen, die wie ein dekoratives Hervorhebungsmittel wirken. Eine begriffliche oder bildliche Zeichenähnlichkeit scheidet aus, weil aus schutzunfähigen Elementen (Äskulapstab) keine Rechte hergeleitet werden dürfen. Der Schutzgegenstand der schwarz-weiß eingetragenen jüngeren Marke umfasst nicht auch die grüne Gestaltung der Widerspruchsmarke (BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 15 f. – BMW-Emblem).

#### d) Zeichenähnlichkeit bejaht



**/BURGERMEISTER**<sup>95</sup>: Im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen (Verpflegung von Gästen) besteht Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist unterdurchschnittlich. Das Wort „Meister“ wird zur Bezeichnung eines „Meisters seines Faches“ benutzt. Zwar weist die Marke weniger offensichtlich auf einen bestimmten Gegenstand hin als „Putzmeister“ oder „Grillmeister“. Dennoch wird dem Verkehr der Hinweis schon nach kurzem Nachdenken auffallen. Die jüngere Marke wird in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil geprägt. Dieser Erfahrungssatz

91 BPatG, Beschl. v. 4.5.2021 – 29 W (pat) 36/18, GRUR Prax 2021, 518.

92 BPatG, Beschl. v. 28.10.2021 – 29 W (pat) 581/19.

93 BPatG, Beschl. v. 29.9.2021 – 29 W (pat) 563/19.

94 BPatG, Beschl. v. 16.12.2021 – 30 W (pat) 44/20.

95 BPatG, Beschl. v. 9.6.2021 – 29 W (pat) 559/18.

gilt auch dann, wenn sich der Bildbestandteil sprachlich benennen lässt (Totenkopf mit Sonnenbrille). Damit stehen sich die Zeichen klanglich identisch gegenüber.

**BlackGorilla/GORILLA**<sup>96</sup>: Bei ähnlichen Vergleichswaren aus dem Bereich des Mobiltelefonzubehörs und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Unionswiderspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr. Die Zeichen stimmen im Wortbestandteil „Gorilla“ überein. Sie unterscheiden sich jedoch in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht in ihrer maßgeblichen Gesamtheit durch den nur in der jüngeren Marke enthaltenen Wortbestandteil „Black“ deutlich voneinander. Die Vergleichszeichen sind aber in begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Da die Farbe eines Gorillas in der Regel dunkel bzw. schwarz ist, stimmen die Bezeichnungen „Schwarzer Gorilla“ und „Gorilla“ ihrem Sinn nach im Wesentlichen überein.

**DAWA /DAW**<sup>97</sup>: Ausgehend von hochgradig ähnlichen Vergleichswaren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr. In klanglicher Hinsicht besteht zwar ein gewisser Abstand. Die Zeichen kommen sich aber in schriftbildlicher Hinsicht zu nahe. Sie stimmen in den ersten drei Buchstaben am stärker beachteten Wortanfang überein. Die typographischen Abweichungen der jüngeren Wort-/Bildmarke sind gegenüber einer Standardschrift so unauffällig, dass der Verkehr sie allenfalls bei genauer Betrachtung bemerken wird. Auch wenn es sich um Kurzzeichen handelt, die im Schriftbild regelmäßig präziser wahrgenommen werden können als in klanglicher Hinsicht, sind die Übereinstimmungen so ausgeprägt, dass zumindest eine durchschnittliche Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist.

**Abbildung eines Apfels**  /  <sup>98</sup>: Ausgehend von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Software“ und „Datenverarbeitungsdienste“ und insoweit bestehender Produktidentität wird die jüngere Marke den strengen Anforderungen an den Zeichenabstand nicht mehr gerecht. Dabei ist eine bildliche Zeichenähnlichkeit nicht schon dann zu bejahen, wenn die jüngere Marke irgendeine Abbildung von Äpfeln aufweist. Das Markenrecht kennt keinen Motivschutz. Die Vergleichszeichen sind jedoch beide scherenschnittartige Abbildungen eines Apfels. Die nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bildelemente erzielen keine abweichende Bildwirkung, da die Abbildung eines Apfels durch die zentrale Anordnung hervorgehoben wird. Auch das fehlende Element des „Angebissenseins“ kann keinen deutlichen Zeichenabstand herstellen.

 /  <sup>99</sup>: Die Zeichen können sich auf identischen Waren begegnen (Lampen). Bei „light“ handelt es sich zwar um einen schutzunfähigen Markenteil. Der Widerspruchsmarke ist gleichwohl durchschnittlich kennzeichnungskräftig, weil die Verbindung „m light“ keinen beschreibenden Sinngehalt vermittelt. Die Vergleichszeichen sind sich in klanglicher Hinsicht zumindest unterdurchschnittlich ähnlich. Insoweit ist nicht allein auf die Wortanfänge „CM“ und „m“ abzustellen. Auch wenn ein schutzunfähiger Bestandteil allein nicht kollisionsbegründend wirken kann, kann er dennoch den maßgeblichen Gesamteindruck des Zeichens mitbestimmen. Vorliegend hat der Verkehr keine Veranlassung, „m light“ zergliedernd zu betrachten und sich alleine am Buchstaben „m“ zu orientieren. Bei der angegriffenen Marke setzt sich zwar die Buchstabenkombination „CM“ farblich von der Angabe „light“ ab. Einer Benennung der jüngeren

96 BPatG, Beschl. v. 20.1.2021 – 25 W (pat) 535/19.

97 BPatG, Beschl. v. 18.2.2021 – 30 W (pat) 43/19.

98 BPatG, Beschl. v. 10.3.2021 – 25 W (pat) 57/19, GRUR Prax 2021, 250.

99 BPatG, Beschl. v. 15.4.2021 – 29 W (pat) 552/19, GRUR Prax 2021, 556.

Marke nur mit „CM“ wirken aber die konkrete Gestaltung und die Anordnung des R im Kreis am Bestandteil „light“ entgegen.

**Abilyt/ABILIFY<sup>100</sup>:** Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren besteht Verwechslungsgefahr. Zwar unterscheiden sich die Zeichen in schriftbildlicher Hinsicht noch ausreichend voneinander, weil sich ein Zeichenvergleich allein in Großbuchstaben wegen der Binnengroßschreibung der jüngeren Marke verbietet. In klanglicher Hinsicht sind jedoch alle Aussprachevarianten zu berücksichtigen, die im Bereich der wahrscheinlichen Aussprache durch den inländischen Verkehr liegen. Bei einer den deutschen Sprachregeln entsprechenden Wiedergabe wie „A-bi-lit“ und „A-bi-li-fi“ stimmen die Marken in den ersten beiden Silben vollständig und in der dritten Silbe in zwei von drei Lauten überein. Zwar haben auch die Unterschiede im Konsonantengerüst und in der Silbenzahl Gewicht. Die Übereinstimmungen im stärker beachteten Wortanfang bleiben jedoch dominierend.

**Datalis/datalegis<sup>101</sup>:** Bei überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichsdienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr. Die ältere Marke wird nicht als beschreibender Hinweis verstanden. Der Zeichenbestandteil „legis“ ist ein lateinisches Wort und dem Verkehr deswegen nicht geläufig. Zudem würde das Zeichen in seiner

Gesamtheit „Daten des Gesetzes“ bedeuten, womit offenbleibt, was dies konkret bedeuten soll. Die Zeichen kommen sich auch unter Berücksichtigung des für sich genommen beschreibenden Charakters des Bestandteiles „Data“ in schriftbildlicher Hinsicht zu nahe. Dabei fällt die unterschiedliche Länge der Zeichen nicht wesentlich ins Gewicht. Sie sind sich wegen des übereinstimmenden Bestandteils „Data“ ähnlich, der sich am stärker beachteten Wortanfang befindet und ein auffälliges Schriftbild aufweist. Zudem stimmen die Zeichen auch am Wortende überein und unterscheiden sich nur in der weniger beachteten Wortmitte.



**GA-Trendwear/<sup>102</sup>** Im Zusammenhang mit ähnlichen Vergleichswaren (Bekleidung bzw. Lederwaren) und bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr. Zwar weisen die Marken in ihrer Gesamtheit in jeder Hinsicht sehr deutliche Unterschiede auf. Allerdings werden beide Marken in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil „GA“ geprägt. Der Begriff „Trendwear“ (angesagte Kleidung) stellt für „Bekleidungsstücke“ eine beschreibende Angabe dar. Der Bestandteil „Global Agency“ der älteren Marke mag als beschreibender Hinweis auf den Anbieter der Lederwaren verstanden werden. Er wird jedoch wegen der Größenverhältnisse der beiden Zeichenbestandteile bei der klanglichen Wiedergabe des Zeichens vernachlässigt werden, so dass sich die Zeichen in dieser Hinsicht identisch gegenüberstehen.



<sup>100</sup> BPatG, Beschl. v. 30.9.2021 – 30 W (pat) 547/18, GRUR Prax 2021, 737.

<sup>101</sup> BPatG, Beschl. v. 11.10.2021 – 28 W (pat) 528/21.

<sup>102</sup> BPatG, Beschl. v. 22.11.2021 – 29 W (pat) 551/19, GRUR Prax 2022, 82.

### 3. VERWECHSLUNGSGEFAHR AUFGRUND GEDANKLICHEN INVERBINDUNGBRINGENS

Bei der Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens nimmt der Verbraucher die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zwar wahr, er bringt die Zeichen aber aufgrund gemeinsamer Bestandteile oder Elemente miteinander in Verbindung und ordnet sie demselben Markeninhaber zu (mittelbare Verwechslungsgefahr). In einem anderen Fall schließt der Verbraucher aufgrund besonderer Umstände auf eine wirtschaftliche, geschäftliche oder organisatorische Verbindung zwischen den Markeninhabern (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne)<sup>103</sup>.

#### Gedankliches Inverbindungbringen verneint

**MetroIntegrator/METRO**<sup>104</sup>: Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichenbestandteils „Metro“ ist nicht nahegelegt, weil die Zeichenbestandteile „Metro“ und „Integrator“ gleich groß und mit identischem Schriftbild nebeneinander angeordnet sind. Bei dem Zeichenbestandteil „Integrator“ handelt es sich auch nicht um einen Firmenbestandteil. Soweit es sich bei „Metro“ um ein bekanntes Firmenschlagwort für Großhandelsmärkte handelt, ergibt sich auch daraus keine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Bestandteils. Denn insoweit fehlt es an einer ausreichenden Branchen- bzw. Warennähe. Im Zusammenhang mit unähnlichen Produkten hat der Verkehr grundsätzlich keine Veranlassung anzunehmen, dass ein der bekannten Marke entsprechender Markenbestandteil in einem jüngeren Zeichen auf Verbindungen mit dem betreffenden Unternehmen hindeutet.

**ORGANOSIL G5/G5**<sup>105</sup>: Zwar wurde die Widerspruchsmarke vollständig in die jüngere Marke übernommen. Der Verbraucher nimmt jedoch den Wortbestandteil „G5“ in der jüngeren Marke nicht als eigenständig kennzeichnend wahr, weil beide Bestandteile der jüngeren Marke Fantasiebegriffe sind. Dabei wirkt die Buchstaben-Zahlenkombination „G5“ wie ein Zusatz zum eigentlichen Markenwort „ORGANOSIL“. Der lange Anfangsbestandteil „ORGANOSIL“ führt von der älteren Marke derart weg, dass der Verkehr eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zur Widersprechenden nicht vermutet. Weiterhin ist „ORGANOSIL“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke.



**/D.J. BOBO**<sup>106</sup>: Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Wortes „BOBO“ in der angegriffenen Marke ist nicht zu bejahen. Dagegen spricht bereits, dass die ältere Marke nicht identisch übernommen wurde, sondern nur der nicht allein prägende Bestandteil „BOBO“. Betrachtet man das Gesamtgefüge der jüngeren Marke, das auch durch das grafische Element beeinflusst wird, tritt der Zeichenbestandteil „BOBO“ dort ebenfalls nicht als selbständig kennzeichnend hervor. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet aus, weil sich in den betreffenden Zeichen (bis auf eine Ausnahme) jeweils „D.J. BOBO“ und nicht „BOBO“ als wiederkehrender Bestandteil findet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nur der Zeichenbestandteil „BOBO“ als Stammbestandteil der Zeichenserie anzusehen ist.

<sup>103</sup> Vgl. hierzu auch die Beschlüsse *BPatG* vom 4.5.2021 – 29 W (pat) 36/18 – Tigerkraft/TIGER, GRUR Prax 2021, 518; vom 4.8.2021 – 29 W (pat) 47/19 – Kulinarischer Stern/stern und vom 29.9.2021 – 29 W (pat) 563/19 – Leo & Emma/Emma.

<sup>104</sup> *BPatG*, Beschl. v. 25.3.2021. – 30 W (pat) 520/19, GRUR Prax 2021, 521.

<sup>105</sup> *BPatG*, Beschl. v. 19.10.2021 – 26 W (pat) 41/19, GRUR Prax 2022, 83.

<sup>106</sup> *BPatG*, Beschl. v. 9.6.2021 – 29 W (pat) 510/20.

#### 4. WIDERSPRÜCHE AUS UNTERNEHMENSKENNZEICHEN

Während die Marke eine Ware oder Dienstleistung als solche eines bestimmten Unternehmens individualisiert, individualisiert ein Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in erster Linie das Unternehmen selbst. Bei originär unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichen entsteht der Kennzeichenschutz durch die Aufnahme des namensmäßigen Gebrauchs im Verkehr. Bei einem Widerspruch aus einem nicht im Markenregister eingetragenen Zeichen hat der Widersprechende alle relevanten Umstände zur Entstehung, zum Schutzbereich und zur Inhaberschaft des Schutzrechtes vorzutragen und gegebenenfalls nachzuweisen. Insoweit gilt – wie bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung – im Registerverfahren ausnahmsweise der Beibringungsgrundsatz.

**RMS ASCONEX/ASCONEX Beratung Training Seminare**<sup>107</sup>: Bei einem Widerspruch aus einer geschäftlichen Bezeichnung obliegt es dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für die Entstehung, den Zeitrang und die Inhaberschaft dieses Rechts darzulegen. Nach § 30 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenV sind Angaben zum konkreten Gegenstand und zum Zeitrang des nicht eingetragenen Zeichens zu machen. Die Angaben müssen innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen. Sie können nach Fristablauf weder nachgeholt noch berichtigt werden. Der Widersprechende hat jedoch nur ein ungeordnetes Anlagenkonvolut vorgelegt. Die Markenstelle ist nicht verpflichtet, Anlagen von sich aus durchzuarbeiten, um sich den entscheidungserheblichen Sachverhalt selbst zusammensuchen.



<sup>107</sup> BPatG, Beschl. v. 2.12.2021 – 30 W (pat) 36/19, GRUR Prax 2022, 113.

## 5. SONDERSCHUTZ DER BEKANNTEN MARKE

## a) Sonderschutz verneint

 / *Rotkäppchen*<sup>108</sup>: Auch die Waren „Bonbons, Schokolade und Zuckerwaren“ der jüngeren Marke sind gegenüber den Waren „Weine und alkoholische Mischgetränke“ der älteren Marke unähnlich. Die Vergleichswaren werden, bis auf das Verkehrsverständnis nicht beeinflussende Einzelfälle, von unterschiedlichen Unternehmen vertrieben. Wegen der fehlenden Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit scheidet auch ein Schutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aus. Zudem sprechen die geringen schriftbildlichen und klanglichen Übereinstimmungen der Vergleichszeichen gegen eine gedankliche Verbindung.

 /  **stern**<sup>109</sup>: Die Widerspruchsmarke verfügt nur für „Druckereierzeugnisse“ über eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Vergleichszeichen sind allenfalls weit unterdurchschnittlich ähnlich, auch wenn beide das Element eines Sterns enthalten. Der Stern ist jeweils unterschiedlich geformt und platziert. In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Zeichen durch den Wortbestandteil „Kulinarischer“ deutlich. Weil die Vergleichsprodukte nur in dem Bereich ähnlich sind, für den die Widerspruchsmarke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist, besteht keine Verwechslungsgefahr. Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens ist nicht gegeben. Die unterschiedliche grafische Ausgestaltung und die Einbettung des Bestandteils „Stern“ in die Aussage „Kulinarischer Stern“ bewirken, dass die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke nicht als solche erkannt wird.

## b) Sonderschutz bejaht

*DeGoBast* / **BASF**<sup>110</sup>: Die angegriffene Marke **德高巴斯夫** beeinträchtigt auch in Bezug auf die Dienstleistung „Werbung“ die Unterscheidungskraft der älteren Marke in unlauterer Weise. Die Tatsache, dass die Buchstabenfolge „BASF“ seit Jahrzehnten weltweit als Marke im Bereich der chemischen Erzeugnisse in erheblichem Umfang benutzt wird, ist im Sinne von § 291 ZPO offenkundig. Wegen der Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke weisen die Vergleichszeichen eine jedenfalls nicht geringe Ähnlichkeit auf. Zwar wird die ältere Marke in der jüngeren Marke nicht in Großbuchstaben wiedergegeben. Der Bestandteil „Bast“ bleibt jedoch wegen der Binnengroßschreibung als solcher erkennbar. Grundsätzlich ist zwar auch der Schutz der bekannten Marke waren- und dienstleistungsbezogen zu sehen. Bei dem Bekanntheitsgrad der älteren Marke wird der Verkehr jedoch auch bei gänzlich anderen Produkten eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken herstellen. Hinzu kommt, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke im In- und Ausland mehrere „BASF-Marken“ angemeldet hat.



108 BPatG, Beschl. v. 15.3.2021 – 26 W (pat) 523/19, GRUR Prax 2021, 307.

109 BPatG, Beschl. v. 4.8.2021 – 29 W (pat) 47/19; vgl. auch den Beschluss des BPatG vom 4.8.2021 – 29 W (pat) 43/19 – Kulinarischer Stern 2017/Stern.

110 BPatG, Beschl. v. 25.3.2021 – 30 W (pat) 33/19; vgl. auch den Beschluss des BPatG vom 25.3.2021 – 30 W (pat) 23/19 – DEGOBASF/BASF.

## 6. KOSTENENTSCHEIDUNGEN

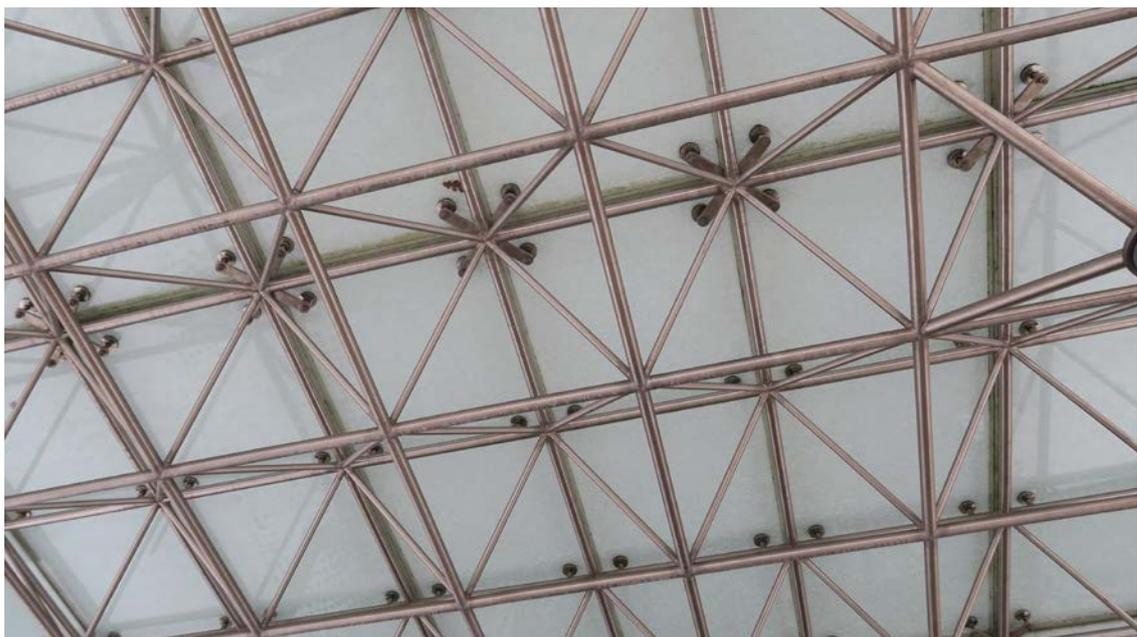
Nach § 71 Abs. 1 MarkenG ist im Grundsatz davon auszugehen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Diese können gegeben sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet. Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen. Der Verfahrensausgang ist für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen<sup>111</sup>.

### a) Kostenauflegung verneint

**eo/GEO**<sup>112</sup>: Soweit die Widersprechende und Beschwerdegegnerin geltend macht, dass sich das gesamte Widerspruchsverfahren erübrigt hätte, wenn die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin den Einigungsvorschlag der Widersprechenden rechtzeitig angenommen hätte, liegt hierin kein Grund für eine Kostenauflegung.

### b) Kostenauflegung bejaht

**Baumwollblüte**<sup>113</sup>:  In Verbindung mit den beanspruchten Waren drängt sich das Verständnis auf, dass diese aus Baumwolle hergestellt werden. Das gegenteilige Vorbringen ist nicht nachvollziehbar und kann unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Prüfungsmaßstäbe die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nicht begründen. Das Zeichen ist weder so weit von der Abbildung einer Baumwollblüte abstrahiert, dass der Verkehr in ihm keine Baumwollblüte mehr erkennen wird, noch handelt es sich um eine „außergewöhnliche Grafik“. Der Gedanke, dass die Darstellung deswegen nicht als sachbeschreibender Hinweis verstanden werde, weil sie nicht die ganze, sondern nur einen Teil der Baumwollpflanze abbilde, liegt fern. Zudem hat nicht nur die Markenabteilung die Schutzfähigkeit des Zeichens verneint. Auch das OLG Düsseldorf und das EUIPO sind bei identischen Zeichen und Waren von einer fehlenden Schutzfähigkeit ausgegangen.



111 BGH, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur.

112 BPatG, Beschl. v. 6.9.2021 – 29 W (pat) 22/20.

113 BPatG, Beschl. v. 7.9.2021 – 25 W (pat) 9/20.

## V. Verfahrensentscheidungen

### 1. ABLEHNUNG WEGEN DER BESORGNIS DER BEFANGENHEIT

**Lise-Meitner-Gesellschaft**<sup>114</sup>: Die vorgebrachten Gründe rechtfertigen die Besorgnis der Befangenhait nicht. Dem Satz „Des Weiteren wird ihr Name [Lise Meitner] im Kontext von Chancengleichheit bzw. Förderung und Gleichstellung von Frauen in den Naturwissenschaften verwendet“ kann kein Hinweis auf „ein Frauenbild“ entnommen werden. Der Satz aus dem schriftlichen Hinweis des Berichterstatters weist insbesondere nicht auf ein Frauenbild hin, das eine Befangenhait nahelegen

könnte. Denn vom Standpunkt einer vernünftigen Partei aus gesehen, benennt der beanstandete Satz in sprachüblicher Weise ein thematisches Anliegen der Namensgeberin Lise Meitner. Dem Gedanken der Förderung von Frauen ist regelmäßig nicht der Sinn beizumessen, dass Frauen an sich förderbedürftig seien. Vielmehr geht es stets um die in dem Ablehnungsgesuch zitierte Änderung von bestehenden Strukturen.

### 2. WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

**einmalige erlebnisse**<sup>115</sup>: Die Versäumung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr war nicht unverschuldet. Zwar darf der Zahlungspflichtige die Frist bis zum letzten Tag ausschöpfen. Er hat dann aber für eine schnelle Zahlungsweise zu sorgen. Dabei rechtfertigt die Belastung des Kontos des Zahlenden nicht die Annahme, der Betrag werde auch am selben Tag dem Empfängerkonto gutgeschrieben. Bei regulären Überweisungsaufträgen ist die gesetzliche Ausführungsfrist gemäß § 675s Abs. 1 Satz 1 BGB zu beachten und davon auszugehen, dass die Frist von der beauftragten Bank voll ausgeschöpft wird. Daher konnte vorliegend nicht mit einer fristgerechten Gutschrift gerechnet werden.

Rechtsanwalt in die Wege zu leiten, vermag diesen nicht zu exkulpieren. Er konnte erkennen, dass die Einhaltung der zwei Tage später ablaufenden Frist knapp werden würde. Angesichts der Vielzahl der in der Kanzlei üblichen Verfahrensschritte (Meldung an Buchhaltung, Vorbereitung durch die Buchhaltung, Rückmeldung an Rechtsanwaltsfachangestellte, Weiterleitung an den zur Überweisung berechtigten Rechtsanwalt, Freigabe durch diesen) erscheint das Vorgehen des Beteiligtenvertreters sehr risikoreich und hätte weiterer Kontrolle bedurft.

**Natura Balance/** <sup>116</sup>: Die Versäumung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr war nicht unverschuldet. Der Umstand, dass es die Rechtsanwaltsfachangestellte versäumt hat, die Zahlung rechtzeitig durch einen Hinweis an den



114 BPatG, Beschl. v. 21.4.2021 – 28 W (pat) 549/19.

115 BPatG, Beschl. v. 27.4.2021 – 28 W (pat) 72/20.

116 BPatG, Beschl. v. 21.7.2021 – 25 W (pat) 535/20, GRUR-RR 2022, 150-151.

### 3. ZURÜCKVERWEISUNG WEGEN BEGRÜNDUNGSMÄNGELN

**AYYANA/Ayanda**<sup>117</sup>: Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel. Mit dem Beschluss der Markenstelle wurde die angegriffene Marke für die Waren der Klasse 29 gelöscht. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Der Beschluss enthält jedoch keine Ausführungen dazu, aus welchen Gründen der Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die

Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33, 43 und 44 zurückgewiesen wurde. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie zukommt, gehört es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts, die dem DPMA obliegende Erstprüfung eines Widerspruchs zu übernehmen, insbesondere nicht bei einem umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke.

### 4. UNTERBRECHUNG DES VERFAHRENS



<sup>118</sup>: Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel. Mit der Löschung der Inhaberin der angegriffenen Marke im Handelsregister war das Widerspruchsverfahren nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 241 Abs. 1 ZPO unterbrochen. Zwar berührt die Löschung die Rechts- und Beteiligtenfähigkeit der Markeninhaberin nicht, weil die Marke einen Vermögenswert darstellt, aufgrund dessen sie als Liquidationsgesellschaft fortbesteht.

Die Löschung hat jedoch zur Folge, dass der organische Vertreter seine Vertretungsbefugnis verliert und die Markeninhaberin mangels eines gesetzlichen Vertreters prozessunfähig wird. Soweit das Bundespatentgericht bislang eine im Handelsregister gelöschte GmbH als prozessfähige Beteiligte angesehen hat, wurde dies mit dem registerrechtlichen Charakter eines Vorverfahrens begründet. Diese Rechtsprechung kann nicht auf kontradiktorisch ausgestaltete Verfahren übertragen werden.

### 5. AUSSETZUNG DES VERFAHRENS



<sup>119</sup>: Die Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA. Die Löschung der angegriffenen Marke wurde aufgrund eines Widerspruchs aus einer Marke angeordnet, die selbst noch nicht rechtsbeständig in das Register eingetragen ist. Gegen die Widerspruchsmarke ist noch ein Widerspruchsverfahren anhängig. Eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens kommt neben den in § 43 Abs. 3 MarkenG geregelten Fällen

in Betracht, wenn diese sachdienlich erscheint, § 32 Abs. 1 MarkenV. Nach § 32 Abs. 2 MarkenV gilt dies, wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzugeben wäre und der Widerspruch auf eine angemeldete (und noch nicht eingetragene) Marke gestützt ist. Gleiches gilt, wenn vor dem DPMA ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Dem gleichzustellen ist der Fall, dass gegen die Widerspruchsmarke selbst noch ein Widerspruchsverfahren anhängig ist.

<sup>117</sup> BPatG, Beschl. v. 1.2.2021 – 25 W (pat) 525/20; vgl. zu Begründungsmängeln in absoluten Verfahren auch den Beschluss des BPatG vom 12.4.2021 – 26 W (pat) 535/20 – Mate Mate.

<sup>118</sup> BPatG, Beschl. v. 11.3.2021 – 30 W (pat) 32/19.

<sup>119</sup> BPatG, Beschl. v. 19.8.2021 – 30 W (pat) 540/20.

## 6. GEGENSTANDSWERT

 <sup>120</sup>: Der Gegenstandswert ist auf 50.000 € festzusetzen. Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in Markensachen bestehen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Lösungsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke. Der Senat hat mangels entsprechenden Vortrags keine ausreichenden Anhaltspunkte, die zu einem Abweichen von dem regelmäßig angenommenen Schätzwert in Höhe von 50.000 € Anlass geben könnten.

*Dr. Roman Söchtig, Dr. Eike Nielsen*<sup>121</sup>

<sup>120</sup> BPatG, Beschl. v. 8.3.2021 – 29 W (pat) 14/20; vgl. auch die Beschlüsse des BPatG vom 7.9.2021 – 25 W (pat) 9/20 – Baumwollblüte und vom 8.12.2021 – 29 W (pat) 68/20 – Eissauna, jeweils mit einer Festsetzung des Gegenstandswertes auf 50.000 Euro.

<sup>121</sup> Richter am Bundespatentgericht, München.



# Geschäftsbericht 2021

## A. Geschäftsentwicklung

### I. Übersicht

Beim Bundespatentgericht gingen im Jahr 2021 insgesamt 1.391 Verfahren ein. Im Jahr 2020 lag die Zahl der Neueingänge bei 1.505. Die Neueingänge des Berichtsjahres verteilten sich auf 1.080 Hauptverfahren (2020: 1.189) und 311 Nebenverfahren, wie Erinnerungen und Akteneinsichtsgesuche (2020: 316). Im Berichtsjahr wurden 1.597 Verfahren erledigt (2020: 1.632).

Bei den vier Marken-Beschwerdesenaten (25., 26., 28. und 29. Senat) und dem Marken- und Design-Beschwerdesenat (30. Senat) gingen im Berichtsjahr 627 Beschwerden ein (2020: 673). Nach Erledigung von 593 Beschwerdeverfahren (2020: 659) waren zum Jahresende 2021 noch 1.096 Verfahren anhängig (2020: 1.062). Die Marken-Beschwerdesenate und der Marken- und Design-Beschwerdesenat konnten die durchschnittliche Dauer der Beschwerdeverfahren von 21,8 Monaten im Jahr 2020 auf 21,6 Monate im Jahr 2021 reduzieren.

Bei den zehn Technischen Beschwerdesenaten (8., 9., 11., 12., 14., 17. - 20. und 23. Senat) gingen im Berichtsjahr 123 Hauptverfahren ein (2020: 220). Nach Erledigung von 312 Verfahren waren am Jahresende noch 368 Verfahren anhängig (2020: 557). Auch die Technischen Beschwerdesenate konnten die durchschnittliche Dauer der Hauptverfahren reduzieren und zwar von 27,9 Monaten im Jahr 2020 auf 27,3 Monate im Jahr 2021.

Bei den sieben Nichtigkeitssenaten (1. - 7. Senat; 7. Senat auch Juristischer Beschwerdesenat) gingen im Berichtsjahr 268 Hauptverfahren ein (2020: 230). Nach Erledigung von 291 Verfahren (2020: 200) waren zum Ende des Berichtsjahres noch 387 Verfahren anhängig (2020: 410). Damit konnten die Nichtigkeitssenate – trotz deutlich gestiegener Eingänge – die durchschnittliche Verfahrensdauer von 32,8 Monaten im Jahr 2020 auf 29,1 Monate im Jahr 2021 verkürzen.

Im Juristischen Beschwerdesenat (7. Senat) wurden 2021 bei 25 neu eingegangenen Beschwerden (2020: 26) 18 Verfahren erledigt (2020: 19). Am Ende des Berichtsjahres waren noch 29 Verfahren anhängig (2020: 22).

Im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) belief sich die Zahl der Eingänge im Berichtsjahr auf 37 Hauptverfahren (2020: 40). Nach 48 Erledigungen (2020: 45) waren zum Jahresende noch 57 Verfahren anhängig (2020: 68).



## II. Statistiken

### GESAMTSTATISTIK ÜBER DIE TÄTIGKEIT DES BUNDESPATENTGERICHTS 2017 BIS 2021

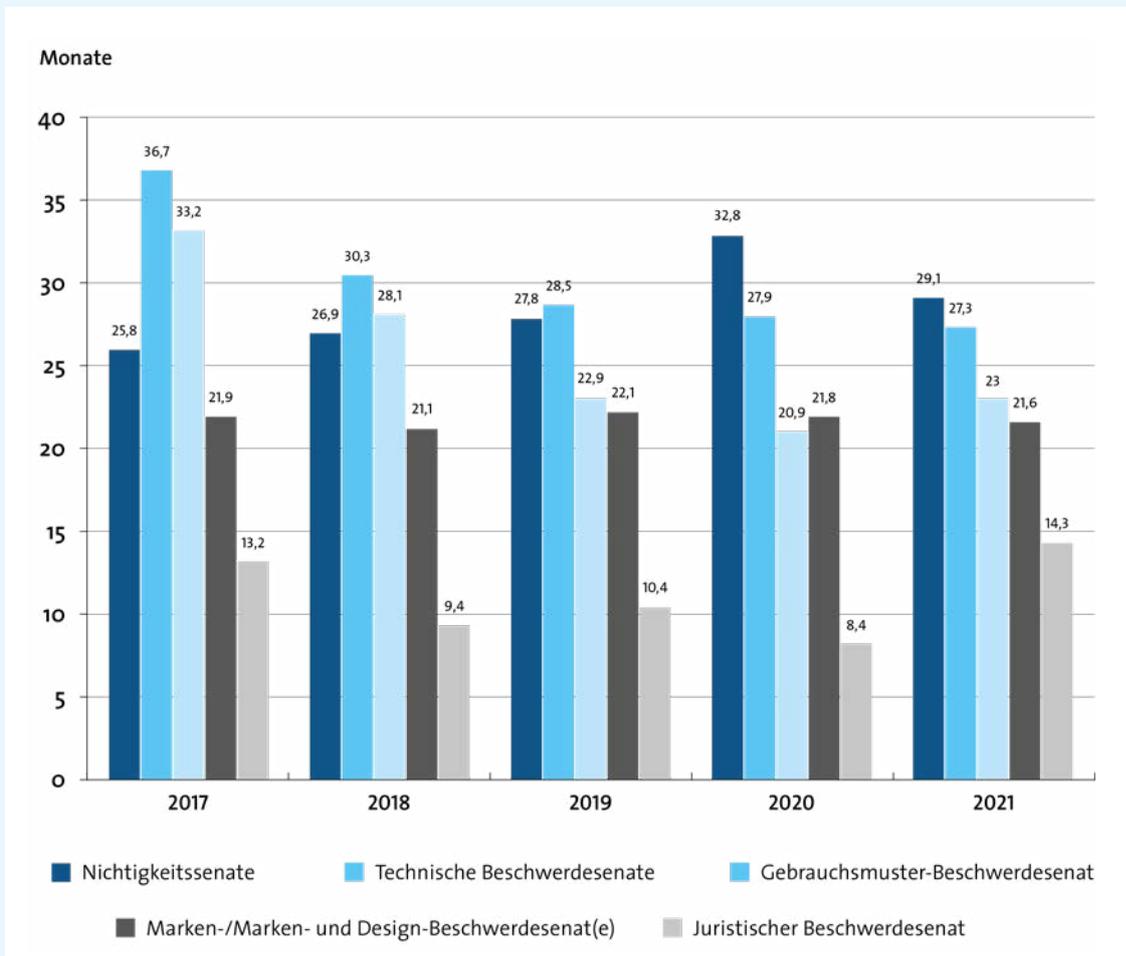
Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren (Hauptverfahren)									
	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- senat	Technische Beschwerdesenate		Marken- Beschwerde- senate, Marken- u. Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Beschwerde- senat für Sorten- schutz- sachen	Verfahren insgesamt  (Spalten 1–7)	
	1	2	Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren					3
<b>2017</b>									
eingegan- gen	244	23	384	1	815	44	–	1.511	
erledigt	206	30	544	1	827	44	–	1.652	
noch anhängig	441	17	948	1	1.195	82	–	2.684	
<b>2018</b>									
eingegan- gen	219	22	370	1	723	56	–	1.391	
erledigt	244	28	474	0	733	50	–	1.529	
noch anhängig	416	11	844	2	1.185	88	–	2.546	
<b>2019</b>									
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	
<b>2020</b>									
eingegan- gen	230	26	220	0	673	40	0	1.189	
erledigt	200	19	397	2	659	45	1	1.323	
noch anhängig	410	22	556	1	1.062	68	0	2.119	
<b>2021</b>									
eingegan- gen	268	25	123	0	627	37	–	1.080	
erledigt	291	18	312	0	593	48	–	1.262	
noch anhängig	387	29	367	1	1.096	57	–	1.937	

Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens (ZA (pat) Verfahren)								
	Nichtigkeits- senate	Juristischer Beschwerde- senat	Technische Beschwerdesenate		Marken- Beschwerde- senate, Marken- u. Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Beschwerde- senat für Sorten- schutz- sachen	Verfahren insgesamt
	1	2	Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren	5	6	7	(Spalten 1–7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2017</b>								
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
<b>2018</b>								
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
<b>2019</b>								
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
<b>2020</b>								
eingegan- gen	224	1	17	3	36	35	–	316
erledigt	214	2	17	1	37	38	–	309
noch anhängig	55	0	1	2	4	0	–	62
<b>2021</b>								
eingegan- gen	222	5	20	0	34	30	–	311
erledigt	249	4	20	2	30	30	–	335
noch anhängig	28	1	1	0	8	0	–	38

## GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM JAHR 2021 IM BEREICH DER HAUPTVERFAHREN

	Bestand: 1.1.2021	Neueingänge	Erledigungen	Bestand: 31.12.2021
<b>Nichtigkeitssenate</b>	410	268	291	387
<b>Juristischer Beschwerdesenat</b>	22	25	18	29
<b>Technische Beschwerdesenate insg.</b>	557	123	312	368
davon				
Beschwerdeverfahren	556	123	312	367
Einspruchsverfahren	1	0	0	1
<b>Marken-Beschwerdesenate; Marken- und Design-Beschwerdesenat</b>	1.062	627	593	1.096
<b>Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat</b>	68	37	48	57
<b>Beschwerdesenat für Sortenschutzsachen</b>	-	-	-	-
<b>gesamt</b>	<b>2.119</b>	<b>1.080</b>	<b>1.262</b>	<b>1.937</b>

VERFAHRENSDAUER BEI DEN SENATEN 2017 BIS 2021 IN MONATEN



	2017	2018	2019	2020	2021
Nichtigkeitssenate	25,8	26,9	27,8	32,8	29,1
Technische Beschwerdesenate	36,7	30,3	28,5	27,9	27,3
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate	33,2	28,1	22,9	20,9	23
Marken-/Marken- und Design-Beschwerdesenate(e)	21,9	21,1	22,1	21,8	21,6
Juristischer Beschwerdesenate	13,2	9,4	10,4	8,4	14,3

### III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

#### BERUFUNGEN IN PATENTNICHTIGKEITSVERFAHREN

---

Im Jahr 2021 wurde gegen 68 der 124 Urteile des Bundespatentgerichts in Patentnichtigkeitsverfahren Berufung eingelegt. Das entspricht einer Quote von 55%. Im Vorjahr war gegen 48 der 87 Urteile Berufung eingelegt worden.

Der Bundesgerichtshof schloss im Berichtsjahr 50 der bei ihm anhängigen Berufungsverfahren mit Urteil ab (2020: 49). In 27 Verfahren wurde die angegriffene Entscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt, in 23 Verfahren kam es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Weitere 7 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise.

#### RECHTSBESCHWERDEN

---

Das Bundespatentgericht ließ im Berichtsjahr in 6 Verfahren die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu. Die zugelassenen Rechtsbeschwerden betrafen 1 Verfahren eines Nichtigkeitssenats, 1 Verfahren des Juristischen Beschwerde- und Nichtigkeitsenats und 4 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate. Die Verfahrensbeteiligten machten von der Zulassung nur in einem Fall Gebrauch und legten gegen die Entscheidung eines Nichtigkeitssenats Rechtsbeschwerde ein.

In 12 Verfahren wurden zulassungsfreie Rechtsbeschwerden eingelegt. Dabei richteten sich 5 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse der Technischen Beschwerdesenate und 7 gegen Beschlüsse der Marken-Beschwerdesenate und des Marken- und Design-Beschwerdesenats.

Im Berichtsjahr wurden vom Bundesgerichtshof 6 zugelassene Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts erledigt. In 2 Verfahren gab der Bundesgerichtshof den Rechtsbeschwerden statt, in 2 Verfahren wurden die Rechtsbeschwerden zurückgewiesen und in 2 Verfahren fanden die Rechtsbeschwerden aus anderen Gründen ihre Erledigung.

Weiterhin wurden vom Bundesgerichtshof im Berichtsjahr 11 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts erledigt. In 4 Verfahren wurden die zulassungsfreien Rechtsbeschwerden zurückgewiesen. In 7 Verfahren erledigten sich die zulassungsfreien Rechtsbeschwerden auf sonstige Weise.

## B. Personal

### I. Richterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2021 gehörten dem Bundespatentgericht insgesamt 99 Richterinnen und Richter an (28 Richterinnen und 71 Richter), von denen 57 über eine technisch-naturwissenschaftliche und 42 über eine rechtswissenschaftliche Ausbildung verfügten. Von den 99 Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts waren im Berichtsjahr ein rechtskundiger Richter an das Bundesministerium der Justiz und eine technische Richterin an das Deutsche Patent- und Markenamt abgeordnet; ein rechtskundiger Richter war dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zugewiesen.



### II. Nichtrichterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2021 gehörten dem Bundespatentgericht im nichtrichterlichen Dienst 97 Bedienstete an (2020: 100), davon waren 64 Frauen und 33 Männer. Die beiden Auszubildenden zum bzw. zur Verwaltungsfachangestellten in der Bundesverwaltung schlossen im Berichtsjahr ihr erstes Ausbildungsjahr erfolgreich ab. Für die Auszubildende zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste begann im Jahr 2021 bereits das letzte Ausbildungsjahr.



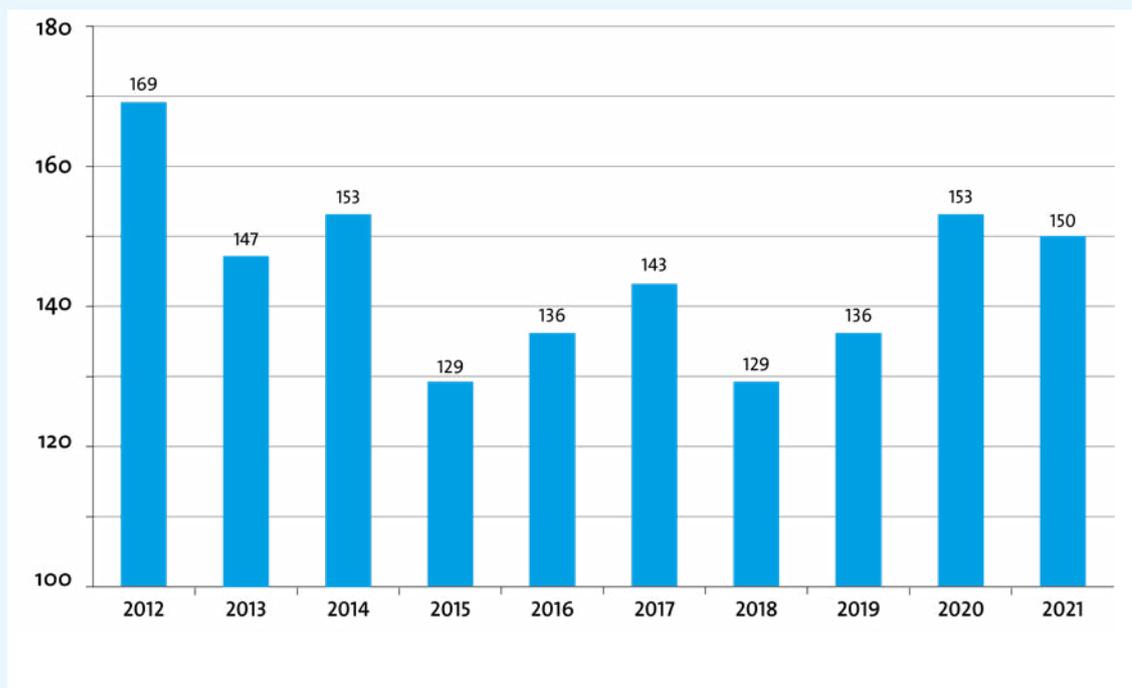
## C. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber

Die Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber war auch im Berichtsjahr von der Covid-19-Pandemie geprägt. Alle Lehrveranstaltungen (Arbeitsgemeinschaften) fanden online statt. Dabei konnten 2021 wichtige Verbesserungen erreicht werden. Im Gerichtsgebäude wurde ein eigener Raum zur Durchführung von Online-Lehrveranstaltungen eingerichtet, der von den Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgemeinschaften gut angenommen wurde.

Auch die praktische Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber in den Senaten war nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Wegen der notwendigen Kontaktbeschränkungen konnte die Teilnahme an den mündlichen Verhandlungen der Senate nicht im gewohnten Maß angeboten werden. Ebenso war es nur eingeschränkt möglich, einen unmittelbaren Einblick in den Arbeitsalltag der Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts zu gewähren.

Die Anzahl der Frauen, die eine Ausbildung zur Patentanwältin absolvieren, stieg auch im Jahr 2021 leicht an. Dabei zeigte die Inanspruchnahme von Elternzeit, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch im Rahmen einer Ausbildung zur Patentanwältin und zum Patentanwalt gewährleistet ist.

### ANZAHL DER AUSGEBILDETEN PATENTANWALTSBEWERBERINNEN UND -BEWERBER 2012 BIS 2021



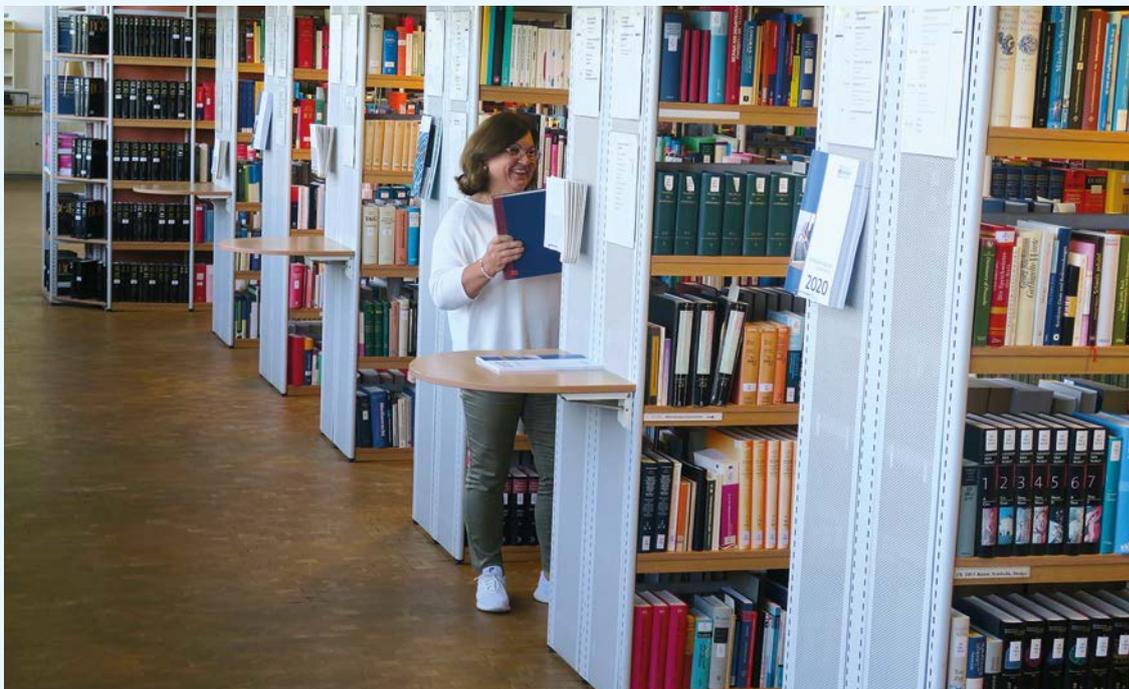
## D. Informationsdienste

### I. Bibliothek

Die Bibliothek versorgt die Angehörigen des Bundespatentgerichts mit Literatur und Informationen. Der Schwerpunkt der Bestände liegt dabei im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes, der Technik und der Naturwissenschaften. Zudem werden auch alle weiteren Bücher, Zeitschriften und Medien beschafft, die für die Arbeit des Bundespatentgerichts benötigt werden. Ende 2021 stellte die Bibliothek in Papierform über etwa 26.000 Monographietitel, 150 Zeitschriften und Loseblattwerke sowie über 140.000 digitale Medien wie eBooks und eJournals zur Benutzung zur Verfügung. Die Druckwerke der Bibliothek sind in erster Linie zur präsenten Nutzung im Lesesaal bestimmt. Auf die digitalen Medien kann über den Dienstrechner zugegriffen werden.

gemeinsame Suchoberfläche ist die gleichzeitige Recherche in allen Bereichen der Datenbank möglich.

Die Bibliothek des Bundespatentgerichts arbeitet eng mit der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts zusammen. So ist der Lesesaal „Marke“ des Deutschen Patent- und Markenamts in den Lesesaal des Gerichts integriert. Damit betreut die Bibliothek des Bundespatentgerichts auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Patent- und Markenamts, die im Dienstgebäude in der Cincinnatistraße tätig sind.



Der Bestand der Bibliothek ist über den Katalog „Litdoc“ erschlossen, der Teil der hausinternen Dokumentationsdatenbank „Agora“ ist. Durch eine

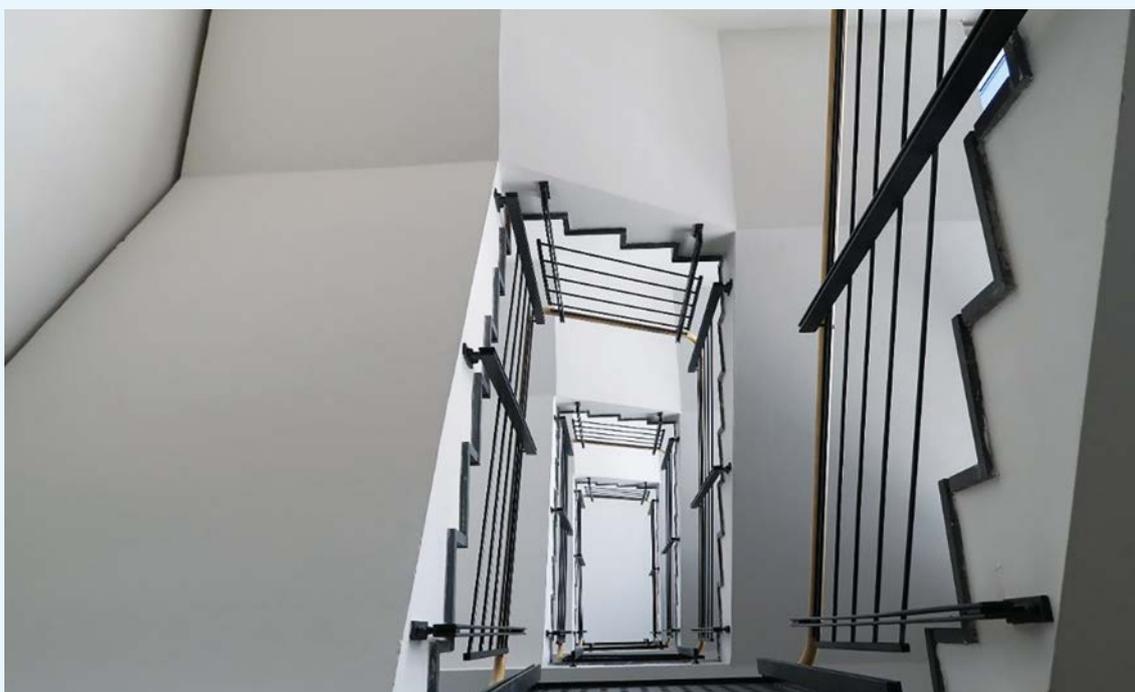
## II. Dokumentation

Die Dokumentationsstelle des Bundespatentgerichts wertet im Bereich des Markenrechts sowohl Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts als auch Verfahren des Bundespatentgerichts aus. Die Auswertungen werden in hausinterne Datenbanken eingepflegt und den Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts zur Verfügung gestellt. Im Berichtszeitraum bearbeitete die Dokumentationsstelle 626 Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, 240 Beschlüsse der Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts und 211 sonstige Erledigungen in Marken-Beschwerdeverfahren wie beispielsweise Beschwerderücknahmen. Die beiden Entscheidungsdatenbanken „Einseitige Verfahren“ und „Mehrseitige Verfahren“, die eine systematische Recherche nach Präzedenzfällen ermöglichen, sind ein unerlässliches Instrument für die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Markensachen.

Darüber hinaus verantwortet die Dokumentationsstelle die Veröffentlichung aller verfahrensabschließender Entscheidungen des

Bundespatentgerichts auf dessen Homepage. Die Entscheidungsdatenbank steht allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung und ermöglicht eine systematische Recherche nach Aktenzeichen, Entscheidungsdatum und Stichworten. In der öffentlich zugänglichen Datenbank können alle Entscheidungen der Senate seit dem Entscheidungsjahr 2000 im Volltext aufgerufen werden.

Die Dokumentationsstelle wertet nicht zuletzt auch für die Datenbank *juris* Entscheidungen aus und stellt *juris* die Entscheidungen im Volltext zur Verfügung. Im Berichtsjahr bereitete die Dokumentationsstelle insgesamt 382 Entscheidungen für *juris* dokumentarisch auf. Dabei bezieht sich diese Arbeit der Dokumentationsstelle nicht nur auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts, sondern auch auf Entscheidungen europäischer Gerichte und Behörden in Markensachen (EUIPO, EuG und EuGH). Zudem ergänzte die Dokumentationsstelle für die Datenbank *juris* im Berichtszeitraum 267 Fundstellen, soweit Fachzeitschriften auf die betreffenden Entscheidungen hinwiesen.



## E. Digitalisierung

Das IT-Referat des Bundespatentgerichts gewährleistet den sicheren Betrieb der bestehenden elektronischen Justizfachsysteme, der elektronischen Verwaltungsakte und der Office-Systeme. Es unterstützt zudem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses bei der Anwendung dieser elektronischen Arbeitsmittel.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit des IT-Referats im Jahr 2021 waren verschiedene Maßnahmen zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte. Es wurden unter anderem Workshops mit externen Softwareanbietern durchgeführt, um technische Anforderungen zu definieren, bereits eingeführte Softwaresysteme zu testen und anzupassen sowie Materialien für Schulungen vorzubereiten.

Zusätzlich zu den aufwendigen Vorarbeiten zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte wurde das IT-Referat – wie schon im Vorjahr – durch die Covid-19-Pandemie herausgefordert. Im Berichtszeitraum wurde die Zahl der mobilen Arbeitsplätze nahezu verdreifacht. Den Beschäftigten stehen nunmehr 150 spezielle, softwareseitig „gehärtete“ Notebooks zur Verfügung. Die Geräte ermöglichen es, über einen VPN-Tunnel vom heimischen Arbeitsplatz aus auf das IT-System des Bundespatentgerichts zuzugreifen, ohne die IT-Sicherheit zu gefährden. Mit den Notebooks blieben die Beschäftigten im Berichtszeitraum auch bei pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen arbeitsfähig. Vor der Beschaffung und Ausgabe der Notebooks war es erforderlich gewesen, den Internetanschluss des Bundespatentgerichts auf nunmehr 1.000 MBits zu erweitern.

Weiterhin stattete das IT-Referat im Jahr 2021 den größten Sitzungssaal des Bundespatentgerichts mit einer fest installierten Videokonferenzanlage aus. Diese Anlage ermöglicht es, mündliche Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung durchzuführen. Dabei können alle Verfahrensbeteiligte elektronisch zugeschaltet werden, so dass sich neben der

Öffentlichkeit nur noch die Richterinnen und Richter des Senats im Sitzungssaal befinden. Alternativ können „hybride“ Verhandlungen durchgeführt werden, bei denen sich ein Teil der Verfahrensbeteiligten im Sitzungssaal befindet, während der andere Teil der Verfahrensbeteiligten elektronisch zugeschaltet wird.



Die Videoanlage im Sitzungssaal 11 (sog. „Kapelle“)



Videostream aus dem Sitzungssaal



**From the Case Law  
of the Federal Patent  
Court in 2021**

## Preface

Dear Readers,

It is our great pleasure to present the new annual report. The report is intended to give you an informative review of the activities of the Federal Patent Court. Hard-working colleagues have collected the most important decisions of the past year and have summed them up in a nutshell. In addition, reports by the administration, together with figures and statistics, provide information on the state of the Court's business affairs.

The annual report is always an occasion to look back; and this perspective can easily be deceptive. With the benefit of hindsight, it is easy to take many successes for granted, even though it took a huge effort to achieve them. In the past year, the staff of the Federal Patent Court once again made sterling efforts to cope with the challenges of the Covid-19 pandemic. Despite all the adversities, they succeeded in continuing to conduct the judicial business and in carrying out all the tasks incumbent on the Federal Patent Court. We do not believe that such an achievement can be taken for granted, but rather that it deserves special credit.

Tackling the pandemic has given unexpected momentum to the digitalisation of the Federal Patent Court. The data networks were upgraded in the past year. The judges and many of the Court employees were provided with notebooks so that they could also work from home. In addition, courtrooms and training rooms were equipped with modern videoconferencing systems. The digitalisation of the Court is therefore well underway, even though there are still a few challenges facing us. We need only mention the introduction of the electronic court file on 1<sup>st</sup> January, 2026, which the Federal Patent Court is tackling substantially under its own steam.



During the past year the possibility of meeting in person in the Federal Patent Court was unfortunately very limited. In order to protect people's health, strict social distancing rules and restrictions on contacts had to be observed, which not only made work itself more complicated, but also created difficulties in interacting with colleagues. It is regrettable that it was, for instance, only possible to celebrate the 60<sup>th</sup> anniversary of the foundation of the Federal Patent Court in a very prosaic way and similarly to bid farewell to the President of the Federal Patent Court, Beate Schmidt, on her retirement. It is therefore our fervent wish that it will soon be possible to welcome you as guests at the Federal Patent Court in person again, and without hindrance.

We hope you enjoy reading the Report.

*Regina Hock*

*Dr. Regina Hock,  
President*

*K. Strößner*

*Dr. Klaus Strößner,  
Vice-President*

## English Summary

<b>Preface</b>	<b>73</b>		
<b>2021 in retrospect</b>	<b>76</b>		
<b>Patent Law and Utility Model Law</b>	<b>78</b>		
<b>A. Patent law</b>	<b>79</b>		
<b>I. Patentability</b>	<b>79</b>		
1. Technical teaching for planned action and concept of an invention	79		
2. State of the art	81		
3. Novelty and inventive step	81		
<b>II. Supplementary protection certificates</b>	<b>83</b>		
<b>III. Proceedings before the German Patent and Trade Mark Office</b>	<b>84</b>		
1. Date of filing	84		
2. Division	84		
3. Reinstatement	84		
4. Procedural errors, repayment of the appeal fee	85		
5. Legal aid	85		
6. Mention of the inventor	86		
7. Service	86		
<b>IV. Opposition proceedings</b>	<b>87</b>		
1. Interpretation	87		
2. Examination of grounds for revocation	87		
3. Representative in Germany	90		
<b>V. Appeal proceedings</b>	<b>91</b>		
1. Admissibility of the appeal	91		
2. Partiality	91		
3. Other activities	92		
<b>VI. Invalidation proceedings</b>	<b>92</b>		
1. Admissibility of the suit	92		
2. Admissibility of motions	92		
3. Compulsory licence	93		
4. Cost-related issues	94		
5. Priority	94		
<b>B. Utility Model Law</b>	<b>95</b>		
		<b>Trade Mark Law</b>	<b>96</b>
		<b>I. Unconventional Trade Mark Forms</b>	<b>97</b>
		Position marks	97
		<b>II. Word marks, word/figurative marks, figurative marks</b>	<b>97</b>
		1. Terms in foreign languages	97
		2. Combinations of letters and numbers	100
		3. Word marks	101
		4. Slogans	104
		5. Geographical indications of origin pursuant to Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 2	105
		6. Designations of establishments or institutions	106
		7. Word/figurative marks	107
		8. Figurative marks	109
		9. Signs contrary to accepted principles of morality (Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 5)	110
		<b>III. Cancellation procedures</b>	<b>110</b>
		<b>IV. Opposition proceedings</b>	<b>112</b>
		1. Genuine use preserving rights	112
		2. Direct likelihood of confusion	114
		3. Likelihood of confusion because of a theoretical association	119
		4. Oppositions based on company symbols	120
		5. Special protection for the known trade mark	121
		6. Rulings on costs	122
		<b>V. Procedural decisions</b>	<b>123</b>
		1. Challenge on the grounds of a fear of bias	123
		2. Restitutio in integrum	123
		3. Remittal because of deficiencies in the reasons	124
		4. Suspension of the proceedings	124
		5. Stay of proceedings	124
		6. Value in dispute	125

<b>Business Report 2021</b>	<b>126</b>
<b>A. Business Development</b>	<b>127</b>
I. Summary	127
II. Statistics	128
Overall statistics on the activities of the Federal Patent Court 2017 to 2021	128
Business development in 2021 concerning main proceedings	130
Duration of proceedings of the Boards 2017 to 2021 in months	131
III. Appeals against decisions of the Federal Patent Court	132
Appeals in patent nullity proceedings	132
Appeals on points of law	132
<b>B. Staffing</b>	<b>133</b>
I. Judicial staff	133
II. Non-judicial staff	133
<b>C. Training of patent attorney candidates</b>	<b>134</b>
Number of patent attorney candidates trained 2012 to 2021	134
<b>D. Information services</b>	<b>135</b>
I. Library	135
II. Documentation	136
<b>E. Digitalisation</b>	<b>137</b>

## 2021 in retrospect

### Office handover at the Federal Patent Court on 30<sup>th</sup> April, 2021

On 30<sup>th</sup> April, 2021 the then Federal Minister of Justice Christine Lambrecht and the former Undersecretary of State Dr. Margaretha Sudhof bade farewell to the President of the Federal Patent Court Beate Schmidt on her retirement. At the same time, they installed Dr. Regina Hock as the new President of the Federal Patent Court. Because of the pandemic situation, it was not possible to celebrate the change of office with a proper ceremony, but one took place in a virtual framework instead.

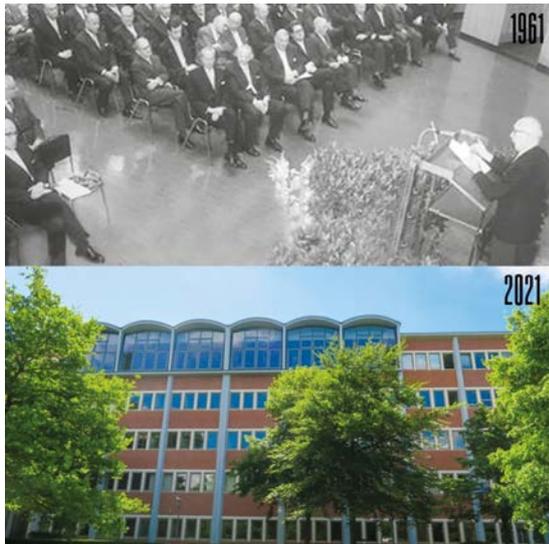


Mrs. Schmidt guided the fortunes of the Federal Patent Court as President for ten years. She began her professional career in the Bavarian judiciary and then moved to the Federal Ministry of Justice.

After serving as a judge at the Federal Patent Court and as the president of a department at the German Patent and Trade Mark Office, her career development took her to Spain. There, she was appointed Director of the Office for Harmonisation in the Internal Market as it was then (OHIM, now EUIPO) in Alicante. Mrs. Schmidt returned to the Federal Patent Court in May 2011 as the President and as the presiding judge of the 1st nullity division.

Dr. Hock headed the Legal Department of the German Patent and Trade Mark Office from January 2011 and the Administration and Legal Department from October 2012. Before that, Dr. Hock spent ten years as a judge at the Federal Patent Court on a trade mark board of appeal and on a technical board of appeal and as head of the department for public relations work and international affairs. She likewise began her professional career in the Bavarian judiciary. There, she worked as a judge and public prosecutor and as the head of the department for public relations work in the Bavarian State Chancellery.

## The 60th anniversary of the foundation of the Federal Patent Court on 1<sup>st</sup> July, 2021



In Berlin, when you come from the direction of Hausvogteiplatz, you can see a sentence on the façade of the Federal Ministry of Justice which is attributed to Albert Einstein, the physicist and Nobel Prize winner:

“Where truth and justice are concerned, there is no distinction between big and small problems.”

Just how true that idea is is also demonstrated quite strikingly by the history of our own organisation. The case which gave rise to the foundation of the Federal Patent Court probably looks minor or indeed bizarre. It was in fact concerned with costs amounting to DM 445.12 following a utility model cancellation case relating to a (purported) invention to improve a skirt hanger. Irrespective of the financial significance of the case, the Federal Administrative Court handed down a decision on 13th June, 1959, in which it established some fundamental principles. Until that time, the decisions of the German Patent Office on the grant or maintenance of industrial property rights were reviewed solely by the Office’s internal boards of appeal. However, this

practice – which at the time was generally felt to be successful - could not be reconciled with the right to have recourse to the courts enshrined in Article 19 para. 4 and Article 92 of the German Basic Law. Following an amendment of the Basic Law which granted the Federation the competence to establish a federal court for matters concerning industrial property rights (Basic Law Article 96 para. 1), the Federal Patent Court was founded on 1<sup>st</sup> July, 1961 as a higher federal court.

For more than 60 years now, the Federal Patent Court has been handing down decisions in Munich, the “secret capital” of industrial property rights, on whether an intellectual property right should be granted, refused or revoked. The court stands out not only because of its high degree of specialisation in the field of patent, utility model, design and trade mark law, but also because of the special composition of its judiciary. In cases relating to technical intellectual property rights, especially in the field of patent law, legal and technical judges decide jointly and on an equal footing. It is not least thanks to this combination of technical and legal expertise on the bench, which is unique in Germany, that the Federal Patent Court is also so highly respected internationally.

More than 60 years after its foundation, the Federal Patent Court has been joined by another specialist in the field of industrial property rights. The Unified Patent Court (UPC) is taking concrete shape and is challenging the Munich “birthday boy” to a collegial competition. The technical links between the two courts are only exceeded by their physical proximity, because the offices in the court building in Cincinnatistrasse are already being renovated so that our colleagues from the Munich section of the UPC can move in in the near future.

A technical drawing of a mechanical assembly, possibly a bearing or a gear, is shown on a white background. The drawing includes various views and dimensions. In the foreground, there are several mechanical parts: a cylindrical component with a central hub and a flange, a bearing assembly with an inner ring, an outer ring, and several balls, and a smaller cylindrical component. A yellow pencil, a wooden ruler, and a set square are also visible, suggesting a drafting or engineering context. The text "Patent Law and Utility Model Law" is overlaid on the bottom left of the image in a bold, orange font.

# Patent Law and Utility Model Law

From among the huge number of decisions pronounced by the Federal Patent Court in the field of patents and utility models in the 2021 reporting period, this chapter presents the ones relating to new or controversial issues that help develop our case law or confirm it in the light of new developments. They are grouped according to their respective thematic focus. To facilitate finding specific

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

## A. Patent law

### I. Patentability

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

##### a. Programs for computers

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

A method of creating a data structure for use by an algorithm which calculated routes in a transport network was held by the 23<sup>rd</sup> Board<sup>2</sup> to be accessible to patent protection because the claims included instructions which served to solve a concrete technical problem with technical means. The method was based on a technical problem, because it generated a more precise navigation map for a navigation

system, which depicted the traffic situation in more detail and prefented the route from being calculated incorrectly. A method provides technical means for solving a technical problem if the operation of a data processing program used for solving the problem is determined by technical factors outside the data processing equipment.<sup>3</sup> The operation of the claimed method was dependent on the underlying data of the transport network, which were based on real measured values, and was thus determined by technical factors outside the data processing equipment.

##### b. Reproduction of information

A patent claimed a speech recognition apparatus in which a user’s speech is converted into electrical signals by a microphone. The signals are digitalised and stored in a speech recognition unit, while the speech analysis and actual speech recognition process take place after that. The words recognised are shown on a display. The speech recognition unit is not constantly operational, because it needs a

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

2 *Federal Patent Court*, ruling dated 15.6.2021 – 23 W (pat) 18/19.

3 *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung.

certain amount of time after a starting signal is given, i.e. a set-up period. During the set-up period, in addition to one or more words that can be recognised, a prohibition sign is also shown on the display to indicate that the user should not speak. The 4<sup>th</sup> Board<sup>4</sup> observed that this display was not the reproduction of information *per se*, but rather a technical means which solved a technical problem.<sup>5</sup> The display enabled the man-machine interface to be arranged in such a way that input errors and unnecessary input delays could be kept to a minimum. The presentation achieved the technical effect that the user could input a recognisable speech text into the speech recognition apparatus directly, whenever it was ready to perform speech recognition.

### c. Technical contribution to inventive step

A patent on a method of operating a rack store was intended to enable storage units to be placed in stock and removed at a high throughput rate using two vehicles per aisle which moved horizontally and vertically and were equipped with vehicle lifts, while avoiding collisions between the vehicles. For this purpose, claim 1 claimed a one-way-street arrangement for the vehicles with fixed directions of travel in the rack store's vehicle channels and

fixed transportation directions for the vehicle lifts at the beginning and end of the aisle. The 12<sup>th</sup> Board<sup>6</sup> commented that the "instructions for action" embodied in this arrangement should be taken into consideration when examining novelty and inventive step. Specifying fixed directions of travel for the vehicles and fixed transportation directions for each lift constituted technical means because they determined the way in which the vehicles and lifts operated. This way of operating also served to solve a technical problem, namely to increase the number of times that items could be placed in stock or removed per unit of time while at the same time avoiding collisions.

The 20<sup>th</sup> Board<sup>7</sup> confirmed the refusal to grant legal aid, because there were not sufficient prospects of success in the patent grant procedure. The subject-matter of claim 1 related to an arrangement of display elements on a watch and only differed from the state of the art in that it used slightly different numerical values to display the time. Instructions which relate to the communication of certain contents and are hence aimed at influencing the human intellect or imagination must be disregarded when examining inventive step *per se*.<sup>8</sup>



4 Federal Patent Court, judgment dated 26.5.2021 – 4 Ni 4/21 (EP).

5 Federal Court of Justice, judgment dated 25.8.2015 – X ZR 110/13 – Entsperrbild, item 18; judgment dated 14.1.2020 – X ZR 144/17 – Rotierendes Menü, item 26.

6 Federal Patent Court, ruling dated 27.7.2021 – 12 W (pat) 10/16.

7 Federal Patent Court, ruling dated 8.3.2021 – 20 W (pat) 34/20.

8 Federal Court of Justice, judgment dated 25.8.2015 – X ZR 110/13 – Entsperrbild.

## 2. STATE OF THE ART

A vehicle with different types of seat was claimed for a fairground ride (roller coaster). In some of the seats, there was no footrest or floor beneath the seats, so that the passengers sitting there could experience the illusion of floating freely during the ride. The subject-matter of claim 1 as granted was not novel over a fairground ride called “Griffon”, which had gone into operation before the priority date of the patent in suit. The features of claim 1 could be seen from photos and videos of that fairground ride which had been published on the internet. An auxiliary request was filed with a claim 5 that was directly dependent on claim 1 and included a feature which was not disclosed as forming part of the invention in the prior application which established priority. Since it is inadmissible for individual features which have different priorities to be combined in one and the same claim<sup>9</sup>, the conclusion

was drawn in the case at issue that, as far as claim 5 was concerned, the patent in suit was not entitled to the priority of the prior application K3, but only to the priority of the actual date of filing. This meant that an animated video K8, which was freely accessible on the internet and was published on the “YouTube” video-sharing platform before the date of filing, constituted state of the art “made available to the public in any other way” for the purposes of Article 54 paragraph 2 EPC.<sup>10</sup> The video disclosed all the features of claims 1 and 5 of the auxiliary request. In another auxiliary request, with a set of claims without claim 5, priority was validly claimed from K3, so that the video K8 was not prior art and was not considered for the examination of patentability. The patent in suit was patentable in that version, as held by the 7th Board.<sup>11</sup>

## 3. NOVELTY AND INVENTIVE STEP

### a. Novelty

In a panel unit with adjustable thermal conductivity, a dimensioning rule was claimed for the mean free path distance  $\lambda$  of gas in the thermal insulation space between two panels and for the distance between the panels  $D$ , with the relationship  $\lambda/D > 0.3$ . In the state of the art as represented by one document, the specification of pressure and distance ranges for the thermal insulation space meant that relationships for  $\lambda/D$  from 0.012 to 1,200 were disclosed. The 12<sup>th</sup> Board<sup>12</sup> held that this amounted to the disclosure of a differentiated overall range with specifically

parametrised marginal values for the parameter  $\lambda/D$ . According to the case law of the Federal Court of Justice<sup>13</sup> on the disclosure of numerically defined ranges, specifying them constitutes a simplified way of writing the infinite number of possible intermediate values between an upper and lower limit. This means as a rule that all the intermediate values must be considered disclosed. The applicant was thus trying to obtain patent protection for a total range, at least part of which was used by known subject-matter. The claimed subject-matter was therefore anticipated and deprived of novelty.

9 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2012, 1133 (1135) – UV-unempfindliche Druckplatte; GRUR 2002, 146 (148) – Luftverteiler.

10 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2019, 271 (278) – Drahtloses Kommunikationsnetz; *Fitzner/Lutz/Bodewig/Münch*, PatKomm., Article 54 EPC, items 11 and 22.

11 *Federal Patent Court*, judgment dated 30.6.2021 – 7 Ni 55/19 (EP).

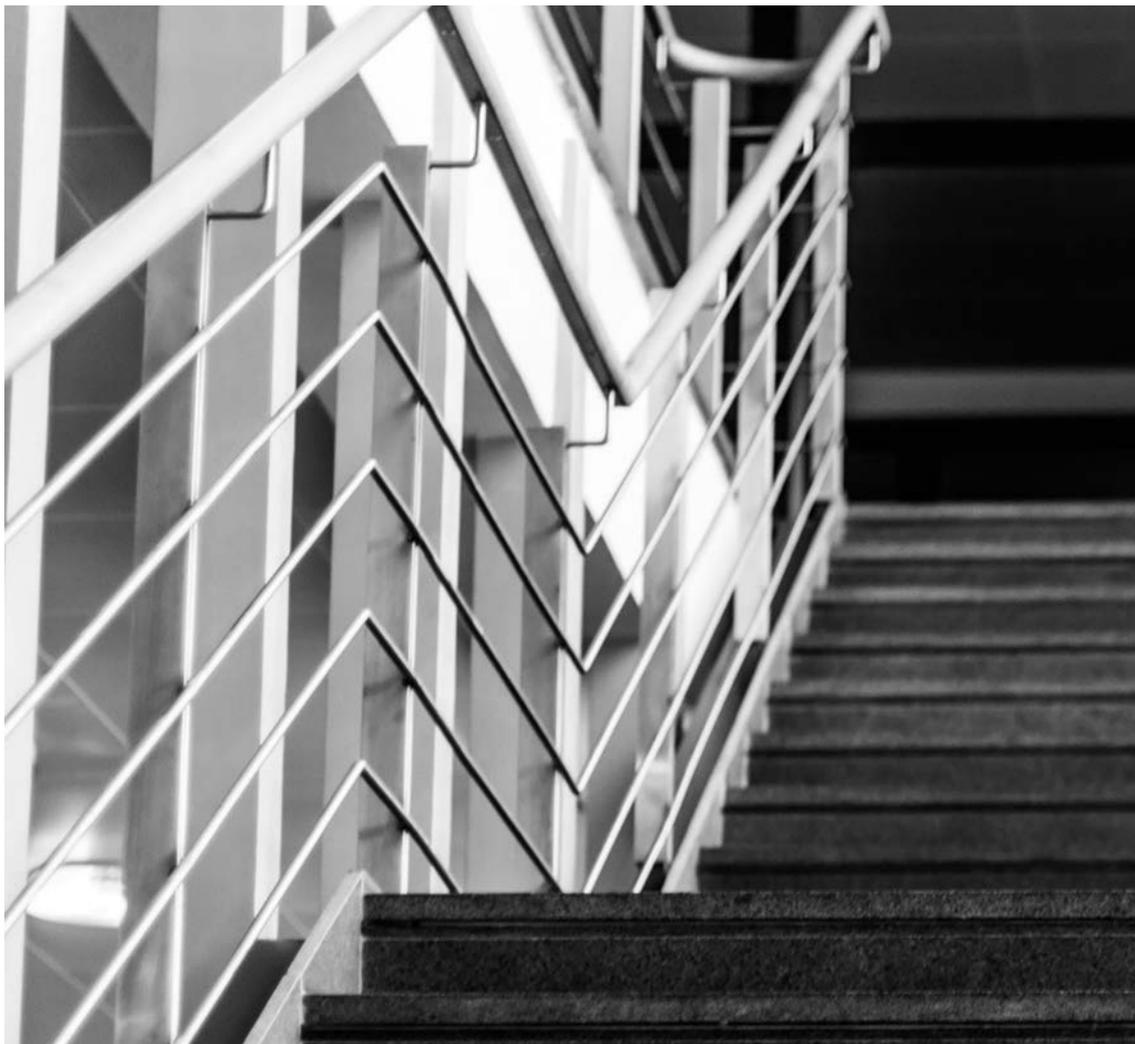
12 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.5.2021 – 12 W (pat) 17/20.

13 *Federal Court of Justice*, GRUR 1990, 510, III.3.d – Crackkatalysator I; GRUR 2000, 591, LS 1 – Inkrustierungsinhibitoren.

**b. Person of average skill in the art**

A patent for a flow rate measuring sensor for determining a patient's respiratory air stream claimed a special configuration of the measuring sensor housing. The 19<sup>th</sup> Board<sup>14</sup> therefore considered the relevant skilled person to be a development engineer with at least a degree in the field of mechanical engineering or production technology from a university of applied sciences, with an in-depth knowledge of fluid mechanics and injection moulding technology and several years of experience in the development of ventilator equipment, who would as a rule collaborate in a team with engineers

from other disciplines, such as electrical engineering or measuring instrument technology, and with physicists and physicians. The opponent submitted a privately commissioned expert opinion in which textbooks and specialist literature were cited, and requested that the author be heard as an expert in the oral hearing. The Board did not take evidence from the expert, because its own expertise enabled it, by referring to the textbooks and specialist literature cited in the expert opinion, to identify the technical knowledge set out there in order to assess the facts and thus comprehensively to recognise and analyse the facts of the case.



14 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.7.2021 – 19 W (pat) 5/20.

## II. Supplementary protection certificates

The 3<sup>rd</sup> Board<sup>15</sup> revoked a supplementary protection certificate for a combination of the active agents ezetimibe and simvastatin, because a certificate had already been granted for the product. Pursuant to Article 3 c) of the Pharmaceuticals Regulation, a combination of active agents which is the subject of the application must not be connected to the same product for which the patent proprietor has already been granted a supplementary protection certificate. It was therefore necessary to examine whether ezetimibe was the sole subject-matter of the invention protected by the basic patent or whether the claims directed to the combination of ezetimibe and simvastatin constituted further subject-matters of the invention protected by that basic patent. The combination of ezetimibe and simvastatin as active agents was indeed claimed in

claim 17 of the basic patent, in addition to a large number of other combinations, and was also mentioned in the description. Nevertheless, the skilled person was unable to find any concrete indications in the basic patent as to why the combination of ezetimibe and simvastatin should be seen as particularly advantageous or surprisingly well tolerated or as enhancing the effect unexpectedly and hence that it should be regarded as an invention in its own right. The combination was not therefore a different innovation compared to straight ezetimibe, since the relevant statements in the basic patent showed that the product was not protected “*per se*”, but was connected to the straight product, for which the patent proprietor had already been granted a supplementary protection certificate on the basis of the basic patent.<sup>16</sup>



15 *Federal Patent Court*, judgment dated 9.10.2020 – 3 Ni 4/19 consolidated with 3 Ni 8/19, 3 Ni 9/19, 3 Ni 10/19 and 3 Ni 11/19.

16 See also *Federal Patent Court*, judgment dated 23.6.2021 – 3 Ni 2/20 consolidated with 3 Ni 24/20 and 3 Ni 3/21 on the combination of the active agents ezetimibe and simvastatin.

### III. Proceedings before the German Patent and Trade Mark Office

#### 1. DATE OF FILING

---

In an examination procedure an applicant had subsequently filed a missing page of the description on his own initiative and had agreed with the German Patent and Trade Mark Office to move the date of filing to the date when the later-filed page of the description was received. In the oral hearing before the 19<sup>th</sup> Board<sup>17</sup>, the applicant then requested that the date of filing be moved back to the date of receipt of the documents originally filed. The Board stated that a valid move of the date of filing after the expiry of

the one-month period under section 35 subsec. 2 sentence 1 of the Patent Act could no longer be reversed. The rule created clear conditions for moving the date of filing, which was only possible under exceptional circumstances, and established legal certainty. The question whether the content of the page of the description filed subsequently could also be gathered from other parts of the documents originally filed was therefore irrelevant.

#### 2. DIVISION

---

Pursuant to Patent Act section 39 subsec. 1 sentence 1, an applicant may divide his application at any time. A pending application for the purposes of this provision means a grant procedure pending before the German Patent and Trade Mark Office and not a European patent application claimed by the applicant as a parent application. The 7<sup>th</sup> Board<sup>18</sup>

explained that the right to declare a division under Patent Act section 39 could not be applied to European patent applications even under the provision of Article 66 EPC, according to which a European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing.

#### 3. REINSTATEMENT

---

An applicant had clearly fallen victim to a legal error regarding the fact that the legal aid granted him by the German Patent and Trade Mark Office did not also cover the costs of appeal proceedings before the Federal Patent Court. The legal aid granted was limited to redress procedures before the German Patent and Trade Mark Office. The 20<sup>th</sup> Board<sup>19</sup> held, however, that the applicant's erroneous legal opinion was excusable in that exceptional case and

granted him a restoration of the deadline for paying the appeal fee. In particular, there was no explanatory indication in the ruling of the German Patent and Trade Mark Office that the grant only applied to the redress procedures in the first instance before the German Patent and Trade Mark Office, but not to subsequent appeal proceedings before the Federal Patent Court.

<sup>17</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 4.10.2021 – 19 W (pat) 38/19.

<sup>18</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 28.7.2021 – 7 W (pat) 5/19, leave given to appeal on a point of law but no appeal lodged.

<sup>19</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 27.9.2021 – 20 W (pat) 4/21.

#### 4. PROCEDURAL ERRORS, REPAYMENT OF THE APPEAL FEE

An applicant's appeal against the rejection of his patent application was unsuccessful on the merits. The subject-matter of the application was a *perpetuum mobile* and therefore not an invention within the meaning of Patent Act section 1. The 19<sup>th</sup> Board<sup>20</sup> nevertheless ordered that the appeal fee be repaid for reasons of equity, because even though it was obvious from the documents originally filed that it would not be possible to grant a patent on

that basis, the examining division concerned did not reject the patent application until five years after the last letter from the applicant. If the application had been processed appropriately and expeditiously, the applicant would have been spared having to pay the annual fees, so that it would have been unreasonable to keep the additional appeal fee as well in that case.

#### 5. LEGAL AID

Under Patent Act section 130 subsec. 1 sentence 1 in combination with section 114 subsec. 1 sentence 1 of the Code of Civil Procedure, the conditions for the grant of legal aid are that the applicant is needy, that there are adequate prospects that a patent will be granted and that the application for legal aid for the specific intended purpose does not seem "frivolous". In a case before the 9<sup>th</sup> Board<sup>21</sup>, the grant of legal aid failed because the applicant had not furnished any credible evidence of his personal and financial situation. According to the applicant's statements regarding his monthly income and expenditure, he would no longer have had any funds left over to finance his day-to-day living costs. This justified the presumption that some income had not been declared, and the data provided raised considerable doubts as to whether he was as needy as he claimed.

The 9<sup>th</sup> Board<sup>22</sup> held that a request for legal aid concerning an application where the maximum possible term of the patent had already been exceeded was not frivolous. The applicant had furnished credible evidence of a continuing, justified interest in

the grant of a patent, in that third parties had used the subject-matter of the application concerned and he had reserved a right to compensation vis-à-vis those parties under Patent Act section 33 subsec. 1. Such a claim to compensation does not become statute-barred until at least one year after the grant of the patent. This meant that the facts credibly presented by the applicant constituted special circumstances which justified the grant of a patent even after the maximum possible term of the patent had expired.<sup>23</sup>

The 23<sup>rd</sup> Board<sup>24</sup> set aside the decision of a patent division of the German Patent and Trade Mark Office and granted legal aid for the grant procedure in the amount applied for. The total content of the patent application was nothing more than a brief description (3 sentences) of a gas dynamic laser. In the Board's opinion, the application nevertheless contained a teaching which the skilled person was able to carry out. The prior art cited by the patent division was not able to cast any doubt on patentability either, and so there were sufficient prospects that a patent would be granted.

20 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.9.2021 – 19 W (pat) 6/21.

21 *Federal Patent Court*, ruling dated 19.4.2021 – 9 W (pat) 8/20.

22 *Federal Patent Court*, ruling dated 12.4.2021 – 9 W (pat) 25/19.

23 Cf. BPatGE 42, 256 ff. – Benutzerleitende Information; *Federal Court of Justice*, GRUR 1967, 477 ff. – UHF-Empfänger II.

24 *Federal Patent Court*, ruling dated 3.3.2021 – 23 W (pat) 2/21.

## 6. MENTION OF THE INVENTOR

---

An examining division of the German Patent and Trade Mark Office had rejected a patent application because the mention of the inventor did not comply with the statutory requirements. The applicant had named an “artificial intelligence” as the inventor. The 11<sup>th</sup> Board<sup>25</sup> recommended that the President of the German Patent and Trade Mark Office intervene in the appeal proceedings concerning the question of whether only natural persons could be named as inventors in a mention of the inventor. The Board agreed with the opinion of the examining division

that only natural persons, and not machines, could be named as inventors. The purpose of Patent Act section 37 subsec. 1 was to protect the personal rights of the inventor. It followed from this that machines could never be mentioned as inventors, irrespective of how great the machines’ support may have been in the development of an invention. The fact that a computer was used should not be seen in any other way, because resources of that kind could not be independently creative either.

## 7. SERVICE

---

After an applicant had filed an international PCT application, she was requested, after the introduction of the national phase, to submit within three months the necessary declaration as to how the right to the patent had passed to her. After the deadline had passed without any response, the patent application was rejected by an examining division of the German Patent and Trade Mark Office. The rejection decision was served solely on the applicant, because she had not appointed a representative for the national phase. The appointment of a representative had only been registered for the international application procedure. Pursuant to Patent Act section 127 subsec. 1 in combination with section 7 subsec. 1 sentence 2 of the Law on Service in Administrative Procedures, service must be made to the appointed representative if written authorisation has been submitted. When – as in the case at issue – no written authorisation has been filed, service to the representative is not mandatory (“may”) pursuant to section 7 subsec. 1 sentence 1 of that

Law. However, Office Order No. 10 of the German Patent and Trade Mark Office stipulates that the discretion which may be exercised according to section 7 subsec. 1 sentence 1 of the Law on Service in Administrative Procedures is limited, in that service must always be made to the representative irrespective of the existence of any authorisation. Service to the representative is therefore also mandatory in this case, and service to the authorising party is invalid if a representative has been appointed.<sup>26</sup> In the case at issue, the German Patent and Trade Mark Office was both the receiving office and the designated office, and the representative appointed in the international phase had also been active in the national phase. This meant that the appointment of the representative in the international phase had to be regarded as still applying in the national phase as a matter of principle.<sup>27</sup> The 7<sup>th</sup> Board<sup>28</sup> therefore held that the service on the applicant was invalid and that the grant procedure should be continued, also ordering that the appeal fee be repaid.

<sup>25</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 31.5.2021 – 11 W (pat) 5/21.

<sup>26</sup> Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 1991, 814 – Zustellungsadressat; Schulte/Schell, Patentgesetz, 10<sup>th</sup> ed., section 127 item 55 with further references.

<sup>27</sup> Cf. also *Federal Patent Court*, ruling dated 24.9.2014 – 15 W (pat) 15/14, juris items 14 to 17.

<sup>28</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 21.12.2020 – 7 W (pat) 14/19.

## IV. Opposition proceedings

### 1. INTERPRETATION

A patent on a multi-layer support element for the production of advertising materials claimed a film with a rough surface. According to one feature of the claim, the surface of the film was suitable for applying layers of ink. The 3<sup>rd</sup> Board<sup>29</sup> explained that this determined the location where the ink was to be applied and that the suitability which this expressed, or in other words the statement of the intended purpose, was looking ahead to the later implementation of the technical teaching involved. The patent in suit did not teach any location for applying the ink, other than the rough surface of the film, in order to achieve the advertising effect aimed at by the patent in suit. The statement of the intended purpose therefore had to be interpreted as a concrete spatial/physical feature. No support element with a rough surface for applying layers of ink in order to design an advertising motif was known in the state of the art.

A patent claimed a light source for generating white light, which included at least one luminophore (luminescent material) in addition to an LED suitable for emitting blue radiation. The luminescent

material absorbs part of the blue radiation and itself emits radiation in the yellow-green, yellow or orange spectral range, generating white light by mixing the transmitted light from the LED and the luminescent light emitted by the luminophore. A crucial factor here was the composition of the luminophore, which contained an alkaline earth orthosilicate activated with divalent europium. According to the claimed sum formula for the luminescent material however, there could not be any alkaline earth orthosilicates present in the luminescent material, contrary to the wording of the claim. The skilled person was nevertheless able to resolve the obvious contradiction by referring to the examples of the patent in suit and interpreting the sum formula in accordance with his common general knowledge. This told him that the luminophore contained europium as the activator in the lower percentage range or less, and the precise amount of europium was, where necessary, determined by the skilled person based on the emission wavelengths and chromaticity coordinates specified. The patent was revoked in its entirety by the 2<sup>nd</sup> Board<sup>30</sup> on the grounds of lack of patentability and inadmissible extension.

### 2. EXAMINATION OF GROUNDS FOR REVOCATION

#### a. Enablement, complete and clear teaching

A patent claimed a freeze-drying apparatus with shelves for freezing and heating the material to be dried in a drying chamber. In order to control the apparatus, the temperature curve in the drying chamber was captured with temperature sensors via a radio interface. The 12<sup>th</sup> Board<sup>31</sup> held that the feature that “the distance between the shelves during the

freeze-drying process is dimensioned according to the wavelength of the frequency range used for the wireless transmission” was enablingly disclosed. The appellant had argued that the patent did not disclose any dimensioning rule for the spacing, and because of the large number of possible parameters, the distance could only be determined by means of a vast number of complex experiments. The Board observed

29 Federal Patent Court, judgment dated 28.7.2021 – 3 Ni 27/19 (EP).

30 Federal Patent Court, judgment dated 16.11.2020 – 2 Ni 26/20 (EP).

31 Federal Patent Court, ruling dated 25.2.2021 – 12 W (pat) 40/19.

that the feature did not require finding a universal formula, but rather that it referred to the case in which all the parameters apart from the distance between the shelves were already laid down. There was therefore nothing for the skilled person to do apart from trying out whether the distance between the shelves allowed a functioning radio connection or whether it perhaps needed to be increased.

The 19th Board<sup>32</sup> held that a method for determining and predicting the individual oil change interval of a combustion engine was not disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The method involved, among other things, measuring parameters and wear indicators for the engine oil on a test bed and storing them, reproducing and measuring various application cycles on the test bed, taking and analysing oil samples between the application cycles, using a time series analysis to assess and extrapolate the results, and forming a model. In the patent application concerned, however, the description, even when taken together with the drawings, was not able to place the skilled person in a position to carry out the teaching of claim 1. The description provided neither a worked embodiment nor a technical teaching that could have provided the skilled person with at least one version of the method. In fact, it contained a large number of incorrect, unclear or contradictory statements, so that it could not fill in the gaps in the disclosure.

#### **b. Inadmissible extension of the subject-matter of the application, different subject-matter**

The content of the original application, which is the relevant criterion for the question of inadmissible extension, includes everything which the skilled person with average knowledge and skills in the field of technology concerned can learn from the application and recognise as forming part of the invention filed.

An enabling disclosure thus goes beyond the content of the original application if it is not apparent from the application documents in their entirety that it is supposed to be encompassed as subject-matter by the scope of protection sought with the application.<sup>33</sup>

A patent on an inverter for converting DC voltage into AC voltage was revoked by the 6<sup>th</sup> Board<sup>34</sup> because the subject-matter of claim 1 went beyond the content of the application as originally filed. A housing with two chambers was claimed, which were separated by a wall on which, according to the documents originally filed, heat sinks and lossy (electrical) components were mounted. In the patent in suit, that part of the originally filed claim 1 was deleted according to which the wall was a wall “for accommodating the lossy components”. The wording of claim 1 of the patent in suit therefore left it open where the lossy components were arranged in the two chambers, but this was not originally disclosed.

In a circuit arrangement with a power converter for controlling DC voltage systems such as photovoltaic panels, the sub-feature “to enable an external maximum power point tracking circuit to track the output power” in a feature concerning a control circuit for controlling the input and output power was deleted in claim 1 as granted compared to the original version of claim 1. That sub-feature was an essential part of the invention – despite being worded as a statement of intended purpose – and, when interpreted on the basis of the entire originally filed documents as is necessary, defined a limiting statement about the output power curve of the power converter. The 6<sup>th</sup> Board<sup>35</sup> held that the deletion of that sub-feature from claim 1 as granted meant that embodiments were now encompassed which were not disclosed in the original application documents. The deletion therefore constituted an inadmissible extension over the documents originally filed.

<sup>32</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 3.11.2021 – 19 W (pat) 32/20.

<sup>33</sup> See *Federal Court of Justice*, judgment dated 21.9.1993 – X ZR 50/91, *Mitteilungen* 1996, 204 in 3 a – Spielfahrbahn; ruling dated 5.10.2000 – X ZR 184/98, *GRUR* 2001, 140 in II B 2 a – Zeittelegramm.

<sup>34</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 21.10.2020 – 6 Ni 15/19 (EP).

<sup>35</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 15.6.2021 – 6 Ni 49/18 (EP).

In a patent on a locking system for the backrest of a vehicle seat, the words “and interlock with them” were subsequently inserted during the examination procedure into a feature of claim 1 concerning portions of the locking elements. The 8<sup>th</sup> Board<sup>36</sup> held that while the term “interlock” did not occur literally in the original documents, the skilled person could nevertheless derive it directly and unambiguously from the totality of the documents, especially the drawings. A latch, which could be swivelled relative to a plate, for locking the backrest was illustrated in the figures in such a way that portions of the plate and latch struck correspondingly formed surfaces and were able to reach behind them over such a wide area that the latch was wedged and any swivelling of the latch was prevented. The term “interlock” was one possible expression for this in the art, which was thus encompassed by the teaching disclosed in the original documents in the eyes of a person skilled in the art.

One patent in suit related to a metering apparatus with a conveying chamber with deformable conveying cells. In the figures of the patent in suit, the deformation of some conveying cell walls, which was crucial to the invention, was illustrated in a more pronounced manner than in the figures originally filed. The 12<sup>th</sup> Board<sup>37</sup> held that the amendments to the figures were admissible, because when the amended figures were referred to for the purposes of interpretation, the subject-matter of the patent was neither extended nor changed into something different. The limitation of the subject-matter of the invention was only illustrated in a more pronounced form by the amended figures, but without going beyond the scope of the original disclosure.

Pursuant to Patent Act section 21 subsec. 1 no. 4, a patent must be revoked as a matter of principle if its subject-matter extends beyond the content of the application as originally filed. If the consequence of inserting the feature which was not originally disclosed is that the subject-matter of the patent has been limited, it is not possible to delete the feature in question, because that would lead to an extension of the scope of protection of the patent, which would be inadmissible under Patent Act section 22 subsec. 1, so that the patent would have to be revoked for that reason. According to the case law of the Federal Court of Justice<sup>38</sup>, a patent does not always have to be revoked when it has been limited by a feature not originally disclosed. The feature can remain in the claim if it only leads to a limitation of the claim. This possible solution is not available, however, if the patent protects subject-matter which is different from what was disclosed to persons skilled in the art by the original documents. The 8<sup>th</sup> Board<sup>39</sup> revoked a patent for a starter unit which was disposed between an engine and a transmission. The feature originally not present that “only the drive portion of the locking clutch is guided radially beyond an outer periphery of the pendulum movement damper” added a new technical aspect to the subject-matter of the invention, which was in contradiction to the original documents and thus inadmissibly constituted different exclusive subject-matter.

In opposition proceedings before the German Patent and Trade Mark Office a patent with a claim 1 directed to the “use of a synthetic material ...” was maintained in restricted form. The 11<sup>th</sup> Board<sup>40</sup> stated in the appeal proceedings that the main request directed to the version as granted, where claim 1 claimed a container system, was admissible but not patentable. The version of the patent maintained in

36 *Federal Patent Court*, ruling dated 20.7.2021 – 8 W (pat) 6/17.

37 *Federal Patent Court*, ruling dated 10.11.2020 – 12 W (pat) 6/18.

38 *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 40-48 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003-1007 – Integriationselement; BGHZ 2004, 199-216 – Wundbehandlungsvorrichtung.

39 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.11.2020 – 8 W (pat) 18/18.

40 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.6.2021 – 11 W (pat) 1/21.

restricted form with the “use of a synthetic material ...” as its subject-matter according to the auxiliary request was inadmissible. It is indeed permissible to limit a claim directed to a product to a specific way of using that product if that use is disclosed in the patent specification.<sup>41</sup> This change in patent category must not, however, lead to a different subject-matter of a granted patent. Patent Act section 22 subsec. 1 stipulates that subject-matter which is disclosed by the granted patent, but is

not protected by it, cannot be protected at a later stage. The 11<sup>th</sup> Board ruled that the granted version was directed to a container system (end product), whereas the use according to the restricted form maintained was directed not to the use of the container system (i.e. to “something less”, which is admissible as a matter of principle), but rather to the “use of a synthetic material...” (i.e. the starting material) and hence to “something different”.

### 3. REPRESENTATIVE IN GERMANY

---

The 11<sup>th</sup> Board<sup>42</sup> held that an opponent who was not domiciled in Germany for the purposes of Patent Act section 25 subsec. 1 had submitted sufficient evidence that he had validly appointed a representative in Germany. The patent proprietor had attempted throughout two instances, merely as a “shot in the dark” and without any objective reason, to cast doubt on the opponent’s appointment of an attorney to represent him, even though this had clearly been done in a due and proper manner. The obligation to provide effective legal protection and ensure a “fair trial” means that the court must not take shortcuts in enforcing substantive law by applying excessively strict requirements concerning the proof of power of attorney. A protest that there is no authority to act *ad litem* is also subject to a

prohibition of abuse<sup>43</sup> if its sole purpose is obviously only to drag out the legal proceedings and delay a decision on the merits.<sup>44</sup>

The 12<sup>th</sup> Board<sup>45</sup> ruled that the appeal by an American patent proprietor was not inadmissible on the grounds that no representative in Germany had been appointed. Since the power of attorney of the representative in Germany was only contested by the respondent in the oral hearing and there had been no reason beforehand to doubt the existence of a representative in Germany, permission was granted to submit the representative in Germany’s power of attorney within one month after the oral hearing. The original was received within the period allowed.

41 Cf. *Federal Court of Justice*, Mitteilungen 2012, 119, item 14 – Notablaufvorrichtung; with a reference to *Federal Court of Justice*, GRUR 1988, 287 – Abschlussblende.

42 *Federal Patent Court*, ruling dated 2.9.2021 – 11 W (pat) 32/19.

43 Cf. *Berlin Appeal Court*, judgment dated 28.8.2003 – 8 U 13/03, OLGR kompakt 2004, 30 ff.

44 Cf. *Musielak/Voit/Weth*, ZPO, 17<sup>th</sup> ed., section 88 item 4.

45 *Federal Patent Court*, ruling dated 29.10.2020 – 12 W (pat) 45/19.

## V. Appeal proceedings

### 1. ADMISSIBILITY OF THE APPEAL

In opposition appeal proceedings, the respondent patent proprietor's patent was maintained in restricted form by the 19<sup>th</sup> Board<sup>46</sup> with the documents according to an auxiliary request. Claim 1 of the auxiliary request was based on claim 1 as granted but went beyond the version maintained in restricted form by the German Patent and Trade Mark Office in the opposition proceedings. The filing of the auxiliary request was, however, an admissible cross-appeal and was subject to the proviso that the main request for dismissal of the appeal, which

took precedence, was not allowed. The admissibility of the potential cross-appeal in that case was not harmed by the fact that the patent proprietor was defending its patent with the auxiliary request in a version that went beyond the version maintained in restricted form by the German Patent and Trade Mark Office and was based on the granted version, in which it had not defended its patent in the proceedings before the German Patent and Trade Mark Office<sup>47</sup>.

### 2. PARTIALITY

A judge found a letter in his pigeonhole which was from a law firm and was addressed to him personally. The judge thought the letter suspicious, since there was no case involving that law firm which was pending at the time the post was received and there had been accusations and an unpleasant exchange of words with a patent attorney from the sender's law firm at an oral hearing in a past case. The management of the Federal Patent Court then had the letter examined by the police, but it turned out to be harmless. Since the law firm had also been visited by a special unit of the police, the judge was challenged in the case at issue on the grounds of partiality.<sup>48</sup> The judge was accused of having called the police without good reason and of thus triggering an alarm call in order to "get his own back" on the patent attorney, so that a fair and impartial trial would therefore be impossible with him as a member of the board.

Under Patent Act section 86 subsec. 1 in combination with section 42 subsec. 2 of the Code of Civil Procedure, a judge may be challenged on the grounds that there is a fear of bias if sound reasons exist which justify a lack of confidence in the judge's impartiality. The Board observed that in view of the overall circumstances, the judge could not help but regard the letter addressed to him personally as unusual, and notifying the bodies responsible for security could not be regarded as a reason for doubting the judge's impartiality. The examination of the letter was occasioned by the judge's concern for security in the court, even though it entailed foreseeable inconvenience for the parties concerned, and thus amounted to a straightforward protective measure. Informing the police was not an attempt to accuse the patent attorney of attempting an attack with explosives or poison, despite knowing that that was not the case.

<sup>46</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 19.5.2021 – 19 W (pat) 11/20.

<sup>47</sup> Cf. *Busse/Keukenschrijver*, *Patentgesetz*, 9<sup>th</sup> ed., section 73 item 146.

<sup>48</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 22.3.2021 – 14 W (pat) 1/20.

### 3. OTHER ACTIVITIES

---

In opposition appeal proceedings, the 11<sup>th</sup> Board<sup>49</sup> dismissed the opponent's appeal against the ruling of a patent division of the German Patent and Trade Mark Office maintaining the patent in restricted form, and in the process also corrected the operative part of the patent division's decision. The operative part of the decision announced following the decision differed from the operative part in the

reasoned version of the ruling under appeal. Different documents were mentioned on the basis of which the patent was to be maintained in restricted form. This was an obvious error within the meaning of Patent Act section 95 subsec. 1, which also had to be corrected by the Federal Patent Court as the appeal tribunal.<sup>50</sup>

## VI. Invalidity proceedings

### 1. ADMISSIBILITY OF THE SUIT

---

After the expiry of the period of protection conferred by a patent, a nullity suit is only admissible if the claimant can show a separate legitimate interest of its own in legal protection to justify the continuation of the nullity proceedings. The question of whether a party has its own separate legitimate interest in legal protection must not be judged according to excessively strict criteria.<sup>51</sup> A pending infringement suit justifies the continuation of a nullity suit. In nullity proceedings before the

6<sup>th</sup> Board<sup>52</sup>, however, an infringement suit based on the patent in suit was directed against a company with the same name as the claimant. The claimant asserted that it was an affiliate of the defendant in the infringement proceedings. The claimant had not provided any details on the structure or organisation of the group however. As a result, it was not apparent or clear to the court what actual legal connections existed between the companies, and the suit was therefore deemed inadmissible.

### 2. ADMISSIBILITY OF MOTIONS

---

In a nullity case before the 2<sup>nd</sup> Board<sup>53</sup>, the defendant defended the patent in suit in its entirety and, in the alternative, in limited form with 16 auxiliary requests, in which it did not regard its motions as closed sets of claims in each case, with all the claims claimed in their entirety in each case. There are of course no problems in principle with filing motions like the defendant's in view of the Federal Court of

Justice's "Informationsübermittlungsverfahren II" decision, which was handed down in opposition appeal proceedings.<sup>54</sup> The principle is that in nullity proceedings too, a patent can only be revoked as far as the grounds for revocation extend, so that a patent can also survive (in part) within the scope of individual independent claims in the context of the complete set of claims filed as the main or

49 Federal Patent Court, ruling dated 19.10.2021 – 11 W (pat) 38/17.

50 Cf. Federal Court of Justice, NJW-RR 2006, 1628, 1630; BGHZ 133, 184, 191; Federal Court of Justice, ruling dated 29.4.2019 – X ZB 5/17.

51 Federal Court of Justice, GRUR 1995, 342 f. – Tafelförmige Elemente.

52 Federal Patent Court, judgment dated 11.11.2020 – 6 Ni 8/18 (EP).

53 Federal Patent Court, judgment dated 12.8.2021 – 2 Ni 48/20 (EP) consolidated with 2 Ni 65/20 (EP).

54 Federal Court of Justice, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II.

auxiliary request, if that corresponds to the patent proprietor's procedural petition. That was not the situation in the case at issue, however, since several motions were filed, each containing different claim sets consisting of several claims. It is inadmissible to file various motions in a graduated manner, in which individual independent claims from the claim sets of the different requests are supposed to be combined, because the claims of the various claim sets are co-ordinated with one another in their respective sets. When motions are filed in this way, the potential final version of the patent in suit might perhaps not be foreseeable, since in many cases it would be likely to require an adaptation of the various

dependent claims as well. This means that the parties will frequently be unable to appreciate the legal and financial consequences that will ensue for them because of the potential versions of the patent – which in many cases are presumably not inherently consistent and do not do justice to the interests involved. The ultimate effect of filing motions of this kind would be that the defendants would to a certain be leaving it up to the Board to draft the patent in suit, and that is a task which is as a matter of principle reserved solely to the patent proprietor. The general legal opinion is that the Board in nullity proceedings must only decide on specifically defined alternative versions of the patent in suit.<sup>55</sup>

### 3. COMPULSORY LICENCE

According to Patent Act section 24 subsec. 1, the Patent Court grants a compulsory licence if the person seeking a licence has made unsuccessful efforts within a reasonable period of time to obtain the patent proprietor's consent to his using the invention on reasonable business terms and if the public interest requires the grant of a compulsory licence. In the case before the 6<sup>th</sup> Board<sup>56</sup>, the claimants and the defendant were companies active world-wide in the field of medical devices, especially artificial heart valves. The claimants applied for a compulsory licence for their transcatheter prosthetic heart valves in various standard sizes, intermediate

sizes and XL sizes. According to the convincing and logically comprehensible explanations by the court-appointed expert, the claimants had only shown a public interest for the transcatheter prosthetic heart valves in the XL sizes. There was no public interest in the case of the valves in the standard and intermediate sizes, because it had been possible to treat all the patients in the last few years with the defendant's various valves in those size ranges. The suit was still dismissed, because the claimants' way of proceeding and their letters as a whole did not indicate serious efforts to conclude a licence agreement.



<sup>55</sup> Cf. by way of example *Federal Court of Justice*, GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport; *Federal Patent Court*, GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren.

<sup>56</sup> *Federal Patent Court*, judgment dated 25.3.2021 – 6 Li 1/20 (EP).

#### 4. COST-RELATED ISSUES

In one nullity case, the 1st Board<sup>57</sup> held that the costs of the attorney at law who had been retained by the claimant in addition to the patent attorney appearing as counsel in that case were not reimbursable, since they were not necessary in order for the claimant to prosecute or defend his rights adequately. Double representation by a patent attorney and an attorney at law is typically considered expedient and necessary in the first instance of nullity proceedings

if there are at the same time infringement proceedings pending against the patent in suit concerned.<sup>58</sup> In the case at issue, however, there were not yet any infringement proceedings pending before the nullity suit was filed, and hence there was not yet any need for coordination between a patent attorney and an attorney at law as counsel in order to ensure the most consistent approach possible in the two cases.

#### 5. PRIORITY

The 6<sup>th</sup> Board<sup>59</sup> held that a patent concerning a data rate increase in a mobile telecommunications network had not validly claimed the priority of a prior US application. As a result, a technical specification formed part of the state of the art and the subject-matter of claim 1 was not based on an inventive step over that prior art combined with the common general knowledge of the skilled person. Under Article 87 EPC, not only the applicant of the first application but also his successor in title is entitled to claim the priority. The Board was not, however, convinced that the right to claim the priority had validly passed from the two inventors, who had uncontestedly filed the priority application, to the defendant patent proprietor, who was claiming the priority rights for the patent in suit.

A defendant defended a patent in nullity proceedings with an auxiliary request in which a “priority disclaimer” was added to claim 1 with the following wording: “The feature “xy” goes beyond the content of the priority application and cannot support patentability, taking the priority of the priority

application into account”. The 2<sup>nd</sup> Board<sup>60</sup> ruled that the insertion of such a priority disclaimer and hence also the auxiliary request were inadmissible, since it amounted to legal information and not to features of the claimed subject-matter. The Board agreed with the opinion of the 4<sup>th</sup> Board<sup>61</sup> in earlier judgments and saw no legal basis for a priority disclaimer either in the EPC or in the International Patent Convention Act or in the Patent Act. Nor was there any need to deviate from the clear wording of Article 87 EPC, which only allows priority to be claimed for the same invention.

In the case of a European patent in suit which had issued from a PCT application, the validity of the claim to priority from a US patent application was contested in formal respects. The 4<sup>th</sup> Board<sup>62</sup> held that the act of filing the later application including both the three first applicants and the predecessor in title of the defendant in the case at issue justified the assumption that the patent in suit was entitled to the priority of the first application. This was not prevented either by the fact that further applicants

57 *Federal Patent Court*, ruling dated 25.8.2021 – KoF 87/20 on 1 Ni 6/18, leave given to appeal on points of law and appeal lodged X ZB 7/21.

58 Cf. *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 427 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren.

59 *Federal Patent Court*, judgment dated 18.3.2021 – 6 Ni 32/19 (EP) consolidated with 6 Ni 33/19 (EP).

60 *Federal Patent Court*, judgment dated 12.8.2021 – 2 Ni 48/20 (EP) consolidated with 2 Ni 65/20 (EP).

61 *Federal Patent Court*, judgment dated 1.8.2013 – 4 Ni 28/11 (EP); judgment dated 22.8.2018 – 4 Ni 10/17 (EP).

62 *Federal Patent Court*, judgment dated 4.8.2021 – 4 Ni 8/20 (EP) consolidated with 4 Ni 9/20 (EP).

were involved in the later application or by the territorial subdivision of the later application according to geographical territories of protection. The crucial aspect there was the finding that the PCT application was to be regarded as a later application, from which the patent in suit only issued in a further

stage. In this context, it was necessary in particular to bear in mind that a PCT application does not contemplate any possibility of specifying different priority claims for different filing states, so that the corresponding priority claims must apply to all the applicants.

## B. Utility Model Law

Pursuant to section 2 no. 3 of the Utility Model Act, methods are excluded from utility model protection. Individual method features in a claim do not necessarily establish the elements of exclusion, however, especially when details regarding the method can be understood as circumscribing certain physical features which result from the manufacturing process.<sup>63</sup> In the case of a clothes hanger with a wire frame and shoulder rests on the hanger wings, it was claimed that the shoulder rests were pushed onto the hanger wings before the wire frame was closed. The 35<sup>th</sup> Board<sup>64</sup> ruled that this feature developed the shoulder rests further and that it was an indication of characteristics which circumscribed the physical and material properties of the subject-matter of the utility model in suit.

In an appeal concerning a utility model in suit for a bimetal coin, the claim of the main request was inadmissible because its scope of protection was broader than the scope of protection of the registered version. The 35<sup>th</sup> Board<sup>65</sup> observed that utility model law does not recognise any ground for cancellation corresponding to the ground for revocation of Patent Act section 22 subsec. 1, 2<sup>nd</sup> clause. Nevertheless, under Utility Model Act section 4 subsec. 5 sentence 2, at least no rights could be derived



from an inadmissible extension.<sup>66</sup> The registration of a utility model in suit, with which the proprietor is entitled to the rights to prohibit under Utility Model Act section 11, has a comparable caesura effect to the grant of a patent. Then, the public can also rely on the fact that the scope of protection will not subsequently be extended. The subject-matter of the utility model in suit must therefore not be limited in such a way that the utility model in suit is extended to subject-matter which is not encompassed by the registered claims, which must also be examined *ex officio* in the cancellation proceedings.<sup>67</sup>

*Dr. Wolfgang Morawek*<sup>68</sup>

63 Cf. *Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, 9<sup>th</sup> ed., section 2 Gebrauchsmustergesetz, item 6; *Bühning/Braitmayer/Haberl*, Gebrauchsmustergesetz, 9<sup>th</sup> ed. section 2, item 38.

64 *Federal Patent Court*, ruling dated 12.10.2021 – 35 W (pat) 411/20.

65 *Federal Patent Court*, ruling dated 26.11.2020 – 35 W (pat) 401/19.

66 Cf. *Busse*, Patentgesetz, 9<sup>th</sup> ed., section 15 Gebrauchsmustergesetz, item 5; *Bühning*, Gebrauchsmustergesetz, 8<sup>th</sup> ed., section 15, item 21.

67 Cf., for example, *Bühning* Gebrauchsmustergesetz, 8<sup>th</sup> ed., section 15, item 87.

68 Presiding judge at the Federal Patent Court, Munich.

The background features a complex, abstract pattern of thin, parallel lines that fan out from the left side towards the right. The lines are primarily golden-yellow and white, creating a sense of depth and movement. The overall effect is reminiscent of a large, illuminated architectural structure or a stylized, modern logo.

# | Trade Mark Law

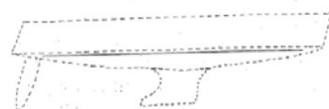
## I. Unconventional Trade Mark Forms

Under section 3 subsec. 1 of the Trade Mark Act all signs can be registered as trade marks if they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises (known as the abstract capacity of distinctiveness). The types of signs mentioned in Trade Mark Act section 3 subsec. 1, such as words or illustrations, three-dimensional designs or colours, are not an exhaustive list, but rather a list of examples of possible types of signs. The Trade Mark Act is thus also open for new types of trade marks. Under Trade Mark Act

section 8 subsec. 1, only those signs are excluded from registration as trade marks whose protected subject-matter cannot be clearly and unambiguously defined in the register.<sup>1</sup> Finding that they possess distinctive character for the purposes of Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 1 may, however, be dependent on their satisfying specific requirements in the case of unconventional types of trade marks, such as abstract colour marks, sound marks or three-dimensional designs.

### POSITION MARKS

The Board held that the application filed *inter alia* for the position mark for “boats, yachts, hulls for boats and ships” and “maintenance and repair services” (together with the associated description)



<sup>2</sup> was not sufficiently specific, since the exact way of mounting the sign had not been made sufficiently clear in the description, which included the

statement that alternative forms of mounting were possible (which did not correspond to the drawing). A further point was that it could not be learnt from the description where precisely the claimed “unbroken position line” on the hull of the boat was located and how long it was. Because of a procedural error, the Board remitted the case to the Patent and Trade Mark Office.

## II. Word marks, word/figurative marks, figurative marks

### 1. TERMS IN FOREIGN LANGUAGES

#### a) Eligible for protection

**Leader**<sup>3</sup>, eligible for protection for goods of class 9. Consumer circles had long been familiar with the sign “Leader” in its meaning of “number one, commander” from promotional advertising for products (e.g. “A leader among...”). In the context of such advertising statements, “leader” was also understood

immediately and directly as a kind of slogan alluding to a top position or the market leadership of the products advertised in that way. It should, however, be noted that this understanding of the term “leader” was also determined to a not inconsiderable extent by the personification of the goods concerned associated with the preceding definite article (“The”)

<sup>1</sup> Cf. ECJ, GRUR 2003, 145, items 52 ff. - Sieckmann.

<sup>2</sup> Federal Patent Court, ruling dated 16.3.2021 – 28 W (pat) 559/16.

<sup>3</sup> Federal Patent Court, ruling dated 10.6.2021 – 30 W (pat) 49/20.

and the statement of the product range. When the sign was used on its own, on the other hand, it could not be assumed that consumer circles would also recognise this as a descriptive reference to a top position or market leadership.

The sign **AquaProof**<sup>4</sup> was considered eligible for registration for (among other things) chemical products and diagnostic means for analysing/evaluating water samples. Consumer circles would easily attribute the meaning “water-tight, impermeable to water” to the sign as a whole. However, because the list of goods had been limited to the above-mentioned goods in the course of the appeal proceedings, the meaning of the mark filed in that sense receded into the background. The chemical products and diagnostic means were expressly intended only for evaluating and analysing water or liquids, so that they could no longer relate to water-proof substances, and consequently there could no longer be any suggestion of a factual reference to the effect that the indicators “were intended and suitable for causing, testing and analysing water-proofness”.

The word elements “eco” and “mates” in the **Ecomates**<sup>5</sup> registered trade mark came from English and would be translated into German as “öko” and words meaning “friend, colleague, partner, assistant”. In view of the claimed water purification and limescale protection equipment and corresponding services, the “eco” element of the mark could be construed as a direct factual reference to its environmental compatibility or economic efficiency. The “mates” element of the mark could also be seen as descriptive in this context. Despite that, it could not be established that the complete “Ecomates” mark – which could not be found in a dictionary either in English or in German - would be regarded by the consumer circles addressed as a factual statement for their attention to focus on. Rather, it was an

“evocative sign”, merely with descriptive connotations, and it required an analytical approach to see it as a description of the claimed goods and services.

Since it could not be assumed that the consumer circles addressed would be familiar with the “uber” element of the trade mark application **uberbottle**<sup>6</sup> (apart from the name of the US company “UBER”) in the field of the claimed bottles and containers, it could not be expected that they would equate the mark filed at issue to a “superbottle” or “megabottle”. Rather – even if they might suspect or imagine a meaning going in that direction – they would regard the mark filed with its specific way of writing as an indication of commercial origin.

The ruling noted that Spanish adjective **Asombrado**<sup>7</sup> was the past participle of the Spanish verb “asombrar” meaning “cast a shadow, darken” or “astonish, surprise”. Even considering the fact that Spain is a popular holiday destination for Germans, it could not be assumed that the average consumer would know the Spanish adjective “asombrado” or that he would need or use it when on holiday in Spain, so that he would perceive it either as a foreign word which he did not know or as a made-up word. The same also applies to specialist circles, because the mark filed is not even listed in works of reference for basic Spanish vocabulary.

#### **b) Not eligible for protection**

**Wash Tower**<sup>8</sup> in its literal meaning was nothing more than the directly descriptive statement that the claimed “furniture, cupboards for washing machines and tumble dryers stacked one on top of the other in the form of a tower” (among other things) were furniture and cupboards that made it possible to place washing machines and tumble dryers on top of one another in the form of a tower. With this understanding of the words, the term “Waschturm”,

4 Federal Patent Court, ruling dated 27.1.2021 – 29 W (pat) 572/20, GRUR Prax 2021, 199.

5 Federal Patent Court, ruling dated 20.5.2021 – 29 W (pat) 535/19.

6 Federal Patent Court, ruling dated 19.5.2021 – 26 W (pat) 542/19.

7 Federal Patent Court, ruling dated 28.7.2021 – 26 W (pat) 501/20.

8 Federal Patent Court, ruling dated 30.8.2021 – 26 W (pat) 591/20.

i.e. “wash tower”, had already entered the German language before the filing date, which meant that it was not eligible for protection.

**betrained**<sup>9</sup> would be understood immediately by the consumer circles addressed, without any need for reflection, in the sense of “(to) be trained” and as an exhortation to have oneself trained. The combination of words thus took its place among a large number of combinations formed in the same way. With respect to the claimed training and tuition and management consultancy services, the sign therefore lacked the necessary distinctive character.

The sign **crafty**<sup>10</sup>, which was filed for various services, amounted to nothing more than the English adjective “crafty”, meaning “cunning”, “wily”, “shrewd”, “sneaky” or “calculating”. With respect to the claimed services, consumer circles would not see the mark filed as an indication of origin, but only as a promotional statement of fact. The point was that all the claimed services could be rendered in such a way that they provided clever, smart solutions. Nor did it make any difference that the word mark filed did not include any information about how and in what manner the services thus described led to smart solutions, since any terminological vagueness in a sign naturally did not prevent it from being understood as an objective indication.

The sign **SuperLine**<sup>11</sup> was held not to be eligible for protection for sacks and bags. The “Line” element of the mark was used in combined expressions as a standard reference to a product or equipment line or series. In combination with the adjective “super” (“very good, excellent”) the meaning of the mark filed was nothing more than the sum of its individual parts and hence only a factual description of an excellent, high-quality product line.

The sign **JobDate**<sup>12</sup> with respect to personnel services consisted solely of a statement describing the subject-matter and intended purpose of the claimed services. With regard to the dating services claimed in addition, the sign was apt to be misleading as to the subject-matter and intended purpose of the claimed services, because the consumer circles addressed would understand “JobDate” as implying a meeting in the context of job placement/recruitment and would inevitably feel misled if it were used to refer to services concerned with dating.

As a sequence of words filed, **LIQUID LOVE**<sup>13</sup> would be understood in a literal translation. Starting from this basis, the consumer circles addressed would perceive the mark filed solely as promotional advertising in the form of a promise of quality in the sense that the consumer drinking the liquid offered would either experience a strong feeling of being attracted to the product, or would feel loved while or after drinking it, or would feel like a person in love as a result of consuming it. Hence, the mark filed amounted to nothing more than a typical slogan-like advertising statement in the beverage and catering industry regarding the nature, effect and intended purpose of the claimed goods and the subject-matter of the claimed services.



9 Federal Patent Court, ruling dated 14.4.2021 – 29 W (pat) 547/18.

10 Federal Patent Court, ruling dated 2.11.2021 – 28 W (pat) 546/20.

11 Federal Patent Court, ruling dated 24.11.2021 – 29 W (pat) 525/21.

12 Federal Patent Court, ruling dated 19.8.2021 – 30 W (pat) 517/19.

13 Federal Patent Court, ruling dated 26.4.2021 – 26 W (pat) 522/19.

**Parkstory**<sup>14</sup> would be seen as meaning “storey for parking, floor in a car park”. With respect to all goods intended and suitable for being either installed or used on car parking levels, or with which car parking levels can be operated – perhaps automatically – and also with regard to services intended and suitable for being rendered in connection with the operation of car parking levels, the mark filed had a descriptive content or at least established a close descriptive relationship with them.

**Fucking Hell**<sup>15</sup> was regarded as eligible protection for perfume goods. First of all, it was ruled that the mark filed did not offend against public decency. A considerable part of the consumer circles addressed

would view the mark as a whole, whose meaning could be roughly equated to “bloody hell” or “damn it”, primarily as a meaningful overall expression or as vulgar language. Despite the use of the first word “fucking”, the mark filed was still more than just a vulgar sexual term. The very combination of words, where the word “Fucking”, which originally had sexual connotations, was combined with the following noun “Hell”, led away from any sexual reference. The mark filed might indeed have the characteristics of a vulgar expression and (originally) of a statement of displeasure. It was not, however, justified to apply the obstacle to registration by holding that the trade mark offended public decency merely because the sign concerned was considered tasteless.

## 2. COMBINATIONS OF LETTERS AND NUMBERS

The combination of words and a number in **gene4me**<sup>16</sup> was held not to be eligible for protection, because the consumer circles addressed would immediately read it as meaning “genes for me”. That was due not least to the fact that the numeral “4” placed between the words “gene” and “me” had long been known as an abbreviation for the word “for”, because they were homophones in English, and

“4” was also known in Germany in that meaning. With the above meaning, the mark filed was easily capable of drawing attention to the claimed goods and services connected with “individualised genes” in the manner of promotional advertising. If it was not possible to establish a factual connection with “gene(s) for me”, there would be no obstacles that would prevent the mark from being registered.



<sup>14</sup> Federal Patent Court, ruling dated 14.7.2021 – 28 W (pat) 517/21.

<sup>15</sup> Federal Patent Court, ruling dated 29.11.2021 – 26 W (pat) 502/20.

<sup>16</sup> Federal Patent Court, ruling dated 25.2.2021 – 30 W (pat) 37/19.

### 3. WORD MARKS

#### a) Eligible for protection

The designation **Medi-test**<sup>17</sup> was held to be eligible for protection for a large number of cosmetic preparations and also for products and preparations for therapeutic, medical or pharmaceutical purposes. Consumer circles would understand the mark filed as a linguistically common combination of “Medi” and “test” and hence in the sense of “medical test” or “medicine test” – and in this respect the sign was suitable for describing goods with which a corresponding medical test could be performed. That was not, however, the case with the goods which were now the only subject of the appeal. Nor could it be assumed that consumer circles would comprehend the mark filed in the sense of “medically tested”.

The filed sequence of words **Tiefschlaf.Optimiert**<sup>18</sup> (Deep sleep.Optimised) was held to be eligible for protection for the claimed bath and hand towels. The mark filed could be understood as meaning “making the deep sleep phase as good as possible” or “perfecting particularly deep sleep”. With respect to the goods with which the case was concerned however, the sign did not make a factual statement from the point of view of the consumer circles addressed, nor did it have a close descriptive connection with them, since hand and bath towels are not usually needed for sleeping, but rather for drying the body, hair etc.

The word **Zebra**<sup>19</sup> was the name of a mammal of the horse genus characterised by its pattern of black-and-white stripes and had no descriptive relationship with the claimed awnings, corresponding fabrics or retail and wholesale services connected with them, because these were not linked to zebras or any other animals. Nor was there anything to suggest that zebras were standard (decorative) motifs

for the claimed goods. Even if they might have a “zebra pattern”, that would not be referred to or described as a “zebra”, because “zebra” was neither a synonym nor an abbreviation for “zebra pattern”.

The term **REINLINE**<sup>20</sup> (PURELINE) did not exist in either German or English. Even though the elements “REIN” and “LINE” could be identified, the sign was held to be eligible for protection. Even assuming that the individual elements had a descriptive character for the goods and services claimed, the complete expression “REINLINE” went further than merely combining the descriptive terms and did amount to more than the sum of the two parts, because the combination of the German adjective “REIN”, i.e. “PURE”, and the English word “LINE” (in the sense of product line) was neither linguistically common, nor did it lead to an unambiguous concrete meaning.

**PUNKT 12**<sup>21</sup> (DOT 12) was held to be eligible for protection for the claimed technical advisory and development services and licensing services *inter alia*. The sign as a whole would be understood as meaning “at exactly noon” or “at 12.00 p.m. on the dot” or “punctually at midday”. With these meanings, the sign neither made a factual statement about the services claimed, nor was there a close descriptive connection with them, because it was not normally required for the services concerned to be rendered at an exact time – at noon in the case at issue.

The term **Landjuwel**<sup>22</sup> (Country jewel) was held to be eligible for protection for, *inter alia*, numerous foodstuffs and for services connected with them. While the consumer circles addressed would attribute some descriptive connotations to the mark

17 Federal Patent Court, ruling dated 19.8.2021 – 30 W (pat) 17/19.

18 Federal Patent Court, ruling dated 28.6.2021 – 26 W (pat) 540/19.

19 Federal Patent Court, ruling dated 19.8.2021 – 30 W (pat) 562/20.

20 Federal Patent Court, ruling dated 27.1.2021 – 29 W (pat) 561/19.

21 Federal Patent Court, ruling dated 15.3.2021 – 26 W (pat) 12/19.

22 Federal Patent Court, ruling dated 15.4.2021 – 30 W (pat) 11/20, GRUR Prax 2021, 519.

filed – they would nevertheless not regard it as a mere factual reference. Nor could it be established that the sign would always be regarded by consumer circles only as an advertising statement.

Even if the consumer circles addressed would understand the sign **QUR'ANLAND**<sup>23</sup> in the sense of “Koran land” and hence as meaning a location for distributing and/or rendering a comprehensive range of goods and services connected to the subject of the Koran, the sign still did not make a factual statement about the claimed advertising services once this meaning had been recognised, nor did it suggest a close descriptive connection to them. It could not be seen either as a descriptive reference to an industry, or as an advertising medium for which the claimed advertising services might be intended.

#### b) Not eligible for protection

It was held that there was a need to keep the word mark **Schaffer**<sup>24</sup> freely available regarding “services for catering for guests”. The mark filed meant a “hard worker” and a “man who saw to and arranged the Schaffermahlzeit”. The “Bremer Schaffermahlzeit” was an annual dinner for ship owners, captains and merchants in Bremen and was one of the most important social events in Germany. “Schaffer” was the name for the members of the association of merchants and ship owners tasked with conducting the business of the shipping brotherhood. Consumer circles would hence assume that the claimed services were offered on a ship or were performed by a person who was very skilled in the preparation of meals on a ship. This factual statement designated an “other characteristic” of the service concerned within the meaning of Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 2.

The combination of the words “Zuhause” (At home) and “Apotheke” (Pharmacy) to form **Zuhause Apotheke**<sup>25</sup> would be interpreted by consumer circles as meaning a “medicine cabinet”. On this basis, the sign lacked the necessary distinctive character with respect to all those services which unmistakably related or could relate to the offer of a medicine cabinet.

The sequence of words **Das Brot**<sup>26</sup> filed for bread and pastries and corresponding services would lead the consumer circles addressed to think immediately and without further reflection of “Brot”, i.e. bread, especially since a slightly modified or grammatically incorrect spelling is not enough to justify protection if some consumers – as in the present case – would not even notice it when reading it superficially and others would think it was a spelling mistake or typo.

With respect to (management) consultancy and financial services, **NaturNeutral**<sup>27</sup> was a descriptive reference to the fact that they were either themselves rendered in a nature-friendly way, or related to nature-friendly, i.e. sustainable, products or projects, or pursued nature-friendly goals.

The term **METEODRONE**<sup>28</sup> would be understood by the consumer circles addressed in the sense of “weather drone”. All the scientific equipment and instruments claimed and the corresponding services could be parts of weather drones or could be connected to them.

There was a need to keep the sign **Pufuleti**<sup>29</sup> freely available with respect to the claimed snacks made from cereals and goods in the area of similarity and also with regard to accommodation and catering services. The “Pufuleti” mark filed was the Romanian word for a puffed corn snack or corn curl. At least those consumer circles which dealt commercially

23 Federal Patent Court, ruling dated 19.10.2021 – 26 W (pat) 32/19.

24 Federal Patent Court, ruling dated 21.1.2021 – 28 W (pat) 518/20.

25 Federal Patent Court, ruling dated 23.6.2021 – 29 W (pat) 532/19.

26 Federal Patent Court, ruling dated 25.1.2021 – 25 W (pat) 543/19, GRUR Prax 2021, 226.

27 Federal Patent Court, ruling dated 14.9.2021 – 25 W (pat) 585/20.

28 Federal Patent Court, ruling dated 11.11.2021 – 30 W (pat) 531/20.

29 Federal Patent Court, ruling dated 15.4.2021 – 30 W (pat) 21/20.

with foodstuffs etc. from Romania would be familiar with the term. There was also evidence that the mark filed was already in use in Germany, so that the mark filed was a straightforward description of the nature, properties or intended purpose of the snacks, accommodation and catering services referred to. If the other foodstuffs claimed in addition were not puffed corn snacks or corn curls, this made the sign apt to mislead for the purposes of Trade Mark Act section 8 subsec. 2 no. 4.

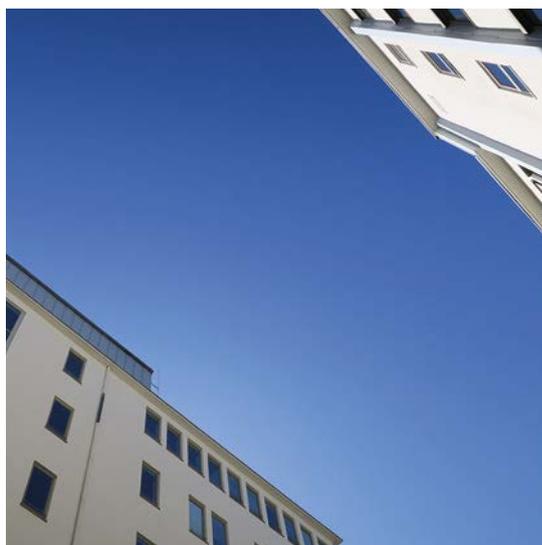
The sequence of words **German Open Hickory Championship**<sup>30</sup> was an “occasion mark” which lacked the necessary distinctive character with respect to the goods and services claimed. It was held that the descriptive character of an event name applied not only to the conduct of the event, but also included the aids and ancillary services used for it – which were encompassed by the application. The consumer circles addressed would thus ultimately understand the sequence of words filed merely as a descriptive factual statement.

The sign **BERGKRAXLER**<sup>31</sup> (MOUNTAIN CLIMBER) was held not to be eligible for protection for “luggage”, “bags”, “rucksacks” and “items of clothing” *inter alia*. With regard to the goods mentioned, it was a statement of a target group, which needed to be kept free. Unlike such terms as LAUSDEANDL<sup>32</sup> (CHEEKY MINX) or GAMSIG<sup>33</sup> (MOUNTAIN GOAT-LIKE), BERGKRAXLER was immediately comprehensible to the addressed consumer as a term for a passionate rock or mountain climber. As far as the above-mentioned goods were concerned, the mark filed was a descriptive objective indication, such that the goods labelled with it would be understood to be intended for a mountain climber and his sporting activity because of their nature and features, and would be

expected to meet the quality requirements and expectations of that group of people. In a comparable context, the designation **Grantler**<sup>34</sup> for portable containers and items of clothing was also held to be a directly descriptive statement of the decor or motif.

With respect to the claimed tea beverages, consumer circles would regard the sign **Hüttenzeit**<sup>35</sup> (Chalet time) merely as a factual reference suggesting that the goods referred to were particularly suitable or intended for catering in a gastronomic mountain hut or chalet.

The sequence of words **Mein Tag**<sup>36</sup> (My day) was held not to be eligible for protection for “tea”. The consumer addressed would understand the combination of words “Mein Tag” primarily as his personal daily routine. In view of that, the mark filed was an obvious way of stating in a positive promotional way that the claimed goods were tailored to the specific aspects and requirements of the time of day concerned.



30 Federal Patent Court, ruling dated 26.5.2021 – 29 W (pat) 73/20.

31 Federal Patent Court, ruling dated 1.3.2021 – 29 W (pat) 2/19.

32 Federal Patent Court, ruling dated 11.9.2019 – 27 W (pat) 49/18, GRUR Prax 2019, 528.

33 Federal Patent Court, ruling dated 11.9.2019 – 27 W (pat) 50/18, GRUR Prax 2019, 528.

34 Federal Patent Court, ruling dated 7.6.2021 – 29 W (pat) 1/19, GRUR Prax 2021, 554.

35 Federal Patent Court, ruling dated 24.2.2021 – 25 W (pat) 577/19.

36 Federal Patent Court, ruling dated 21.10.2021 – 25 W (pat) 581/20.

The name **Papaglück**<sup>37</sup> meaning “happy father” was already in frequent use in consumer circles and joined the company of comparably coined words, such as “Mamaglück”, “Babyglück” etc. With regard to the claimed personal care products and food supplements and to tea as a commodity, the content of the term, which suggested itself immediately, and

the fact that the type of expression was common in advertising meant that it could not be expected that consumer circles would see the mark filed as something more than mere promotional advertising for the product and as a statement of effect, but rather as an indication of commercial origin.

#### 4. SLOGANS

Advertising slogans must be judged like any other word mark. They are not subject to either stricter or more lenient requirements for protection. Consumer circles will not, however, regard an advertising slogan as an indication of commercial origin if it is limited solely to factual details, general promotional statements or readily understandable positive factual statements.<sup>38</sup> On the other hand, a sign can be found to possess distinctive character if it does not just consist in an ordinary advertising message, but also possesses a certain originality or pithiness, or requires a minimum amount of interpretation or triggers a thought process in the consumer circles addressed.<sup>39</sup> Lengthy sequences of words are not distinctive as a rule, because they do not immediately create the impression of an indication of commercial origin, but are understood exclusively as factual or advertising statements.<sup>40</sup>

##### a) Eligible for protection

The slogan **NOW YOU CAN**<sup>41</sup> did not suggest any focus on a descriptive content with regard to the claimed goods and services. The sequence of words did of course convey the idea that they opened up new possibilities and opportunities for customers. A factual statement describing the product in the sense of a reference to quality was, however, only

suggested to consumer circles in the form of an allusive sign in a rather vague and subliminal way.

##### b) Not eligible for protection

The sequence of words **natürlich Vermögen schaffen**<sup>42</sup> (Creating assets naturally) was immediately understandable as a reference to increasing one’s assets by means of sustainable investments and was therefore not distinctive with regard to the claimed management consultancy and financial services, since it was no more than a factual statement concerning the claimed services.

**LESS IS MORE**<sup>43</sup> was held to be the English equivalent of the well-known German saying, “Weniger ist mehr”. The statement “less is more” was already in frequent use, especially in the field of the foodstuffs claimed by the mark filed. The end consumers as the primary addressees would therefore understand the sequence of words filed as a positive motto and saying with an at least close factual connection to the goods claimed. It could be used almost universally and praised the goods to the effect that, compared to competing products, they involved fewer disadvantages, such as the consumption of raw materials, or the production of pollution or waste.

37 Federal Patent Court, ruling dated 9.12.2021 – 25 (pat) 534/20.

38 Federal Court of Justice, GRUR 2016, 934, item 23 – OUI.

39 ECJ, GRUR 2010, 228, item 57 – Audi/OHIM [Vorsprung durch Technik].

40 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 935, item 11 – Die Vision.

41 Federal Patent Court, ruling dated 4.8.2021 – 29 W (pat) 582/19.

42 Federal Patent Court, ruling dated 14.9.2021 – 25 W (pat) 586/20.

43 Federal Patent Court, ruling dated 7.10.2021 – 25 W (pat) 13/20.

The slogan **Für Dich**<sup>44</sup> (For you) was a comprehensible exclamation expressing the fact that something was intended for the person so addressed, especially since the consumer circles addressed were already quite familiar with such a personal way of approaching customers. As a result, with respect to the claimed goods and services, the mark filed amounted to nothing more than a conventional way of addressing customers in advertising, inviting the addressees to buy the goods labelled in this way or to make use of corresponding services.

The sequence of words **ABI wir sind inselreif**<sup>45</sup> (End of school, we need a break) would be understood by the consumer circles addressed as a motto, funny comment or statement by a cohort of pupils at the end of their final year in school, expressing the fact that a group of individuals, including the speaker,

were in urgent need of a holiday after taking their school-leaving exams. The sequence of words filed amounted to nothing more than a motto aimed at describing them in an inventive way and only providing information about the users' state of mind, so that it was not suitable as a trade mark. The mark filed was ineligible for protection, regardless of where it was applied to the goods concerned. Similar arguments applied to the sequence of words **ABI auch ohne Kurs am Ziel**<sup>46</sup> (End of school without a mark to show for it).

The sequence of words **"HUT ABI!"**<sup>47</sup> (HATS OFF) merely expressed the fact that the claimed services were supposed to be of remarkable or excellent quality. The combination of terms therefore only had the function of a general promotional advertising statement.

## 5. GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF ORIGIN PURSUANT TO TRADE MARK ACT SECTION 8 SUBSEC. 2 NO. 2

### a) Eligible for protection

**IZON**<sup>48</sup> is a small town in the South-West of France with about 6,000 inhabitants – but it was held that the name of the town was not widely known either in other regions of France, or in Germany, so that it could not be regarded as a geographical indication of origin. This also applied to the specialist German circles addressed from the sector of trading in lamps and furniture.

It was noted that the word element of the sign **ParkLane**<sup>49</sup>, for which protection was sought, was the name of a street in London. German consumer circles – even experienced professionals – would probably be generally unaware of the name "Park Lane" as a possible indication of origin

and therefore also of the street's role in London (as, for example, the headquarters of companies in the financial sector *inter alia*), since there was no evidence at all that the street had at least a certain level of recognition in Germany or that the relevant consumer circles were even aware of the fact that "Park Lane" was considered one of the most prestigious, desirable and expensive addresses in London.

### b) Not eligible for protection

The sign **Lindberg**<sup>50</sup> was held not to be eligible for registration for dairy products, since there was no denying that it could be seen as a geographical indication of origin in the sense of a place of origin concerning the goods claimed. Dairy cattle were kept in the municipality of Lindberg in the district

44 Federal Patent Court, ruling dated 26.4.2021 – 26 W (pat) 11/18.

45 Federal Patent Court, ruling dated 6.10.2021 – 26 W (pat) 526/19.

46 Federal Patent Court, ruling dated 6.10.2021 – 26 W (pat) 525/19.

47 Federal Patent Court, ruling dated 29.1.2021 – 28 W (pat) 582/19.

48 Federal Patent Court, ruling dated 3.5.2021 – 26 W (pat) 31/19.

49 Federal Patent Court, ruling dated 8.12.2021 – 29 W (pat) 533/20.

50 Federal Patent Court, ruling dated 11.3.2021 – 30 W (pat) 37/20.

of Regen in Lower Bavaria, and consequently milk was produced as a raw product. In addition, there was a well-established production of cheese and other dairy products in the immediate vicinity of the village. Under these circumstances, it appeared

easily possible that a manufacturer of milk and dairy products might open up a business in Lindberg itself, so that the mark filed could be used to designate the geographical origin of the goods claimed.

## 6. DESIGNATIONS OF ESTABLISHMENTS OR INSTITUTIONS

The designation **Brauhaus Garmisch**<sup>51</sup> (Garmisch brewery) was considered not to be eligible for protection: it was held that consumer circles would see the sequence of words primarily as a statement of the intended purpose of the claimed products for manufacturing beverages and as a designation of a/any location for producing and/or offering them, which established a close descriptive connection to the claimed non-alcoholic and alcoholic beverages. This was the case because the claimed non-alcoholic and alcoholic beverages could be produced and/or sold by a brewery located in Garmisch-Partenkirchen or could be offered for consumption in a/any restaurant or public house in Garmisch-Partenkirchen, or because the products could be intended for manufacturing beverages for a/any brewery in Garmisch-Partenkirchen for the purpose of further processing or for a/any restaurant or public house in Garmisch-Partenkirchen for the simple production of beverages ready for consumption.

It was held that the sign **Centralklinik Pforzheim**<sup>52</sup> (Pforzheim Central Hospital) needed to be kept available for medical services, because it described the services claimed. The sequence of words filed provided the information in an immediately comprehensible manner that it was concerned with the operation of a medical facility, especially a clinic or hospital – comprising more than one clinic –, which had a geographically central location in its catchment area and/or combined various specialist departments or clinics under a single management or also possessed special competence and equipment. For all the claimed services, which could without exception be rendered in or by a central clinic or hospital, the mark filed could be used as a descriptive statement designating the party rendering or offering the claimed services and as a designation of their nature and geographical origin.



<sup>51</sup> Federal Patent Court, ruling dated 1.3.2021 – 26 W (pat) 56/20.

<sup>52</sup> Federal Patent Court, ruling dated 25.11.2021 – 30 W (pat) 563/20.

7. WORD/FIGURATIVE MARKS

Notwithstanding any lack of eligibility for protection of the word elements, a word/figurative mark may be regarded as possessing distinctive character as a whole if the graphical elements for their part comprise characteristic features which consumer circles regard as an indication of origin. In this context, simple geometric shapes, mere ornaments or descriptive images to which consumer circles have become accustomed, such as through frequent use in advertising, do not have distinctive character. It must also be borne in mind that when a word mark has an obvious graphic design, it is even less able to establish the necessary distinctive character if there is clearly a direct connection between the designation and the claimed goods or services.<sup>53</sup>

**a) Eligible for protection**

It could be assumed that the image elements of the word/figurative mark for which protection was sought were limited to the depiction of an (online) gaming interface provided with gaming images (fruit) and function buttons which were common in the field of (online) fruit machine gambling and were known as “fruit slots” or “fruit games”; this might be considered to justify the assumption that, as a figurative and descriptive reproduction of (some of) the goods named in the list of goods (including gambling machines), they were therefore not suitable for individualising the goods according to their origin. Nevertheless, it could not be denied that the sign in its totality possessed distinctive character in view of the sequence of words “BURNING HOT” integrated into the depiction of the user interface at the top edge in the form of a title. In its literal meaning, “burning hot” could not be understood as a factual title for the claimed goods or as a means of describing their



content. It could not therefore be denied that the totality of the sign for which protection was sought possessed distinctive character – despite the fact that image element was descriptive or depictive of the goods – because of the sequence of words “BURNING HOT”, which was suitable in its own right as a commercial indication of origin and hence justified protection.

The word/figurative mark filed for the good “coffee” was considered eligible for protection.



The criteria to be applied in the examination of the eligibility for protection of signs which are (substantially) the names of famous people are no different from those applicable with respect to other signs. Only when consumer circles perceive the name of a person as an objective indication describing goods or services does it lack the necessary distinctive character, which could not be established with sufficient certainty in the case at issue. The mere fact that “coffee” is in principle suitable as a merchandising product for a “Mozart Festival” does not, however, establish a factual descriptive relationship. The fact that such terms as “Mozart bonbons” and “Mozart cake” were well-known as factual designations was not enough to justify the sufficiently certain finding that this was also true of “Mozart coffee”.

Even in combination with the claimed services, the specific use of the “AHA” element in the mark filed **AHA! HOLZ**<sup>56</sup> (AHA! WOOD) did not indicate what statement the “AHA” element was making with respect to wood. There were a large number of possible meanings, none of which clearly stood out, and which first required further reflection before they could be interpreted as descriptive.

<sup>53</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2001, 1153 – anti KALK.

<sup>54</sup> Federal Patent Court, ruling dated 7.10.2021 – 30 W (pat) 532/20.

<sup>55</sup> Federal Patent Court, ruling dated 15.3.2021 – 25 W (pat) 546/20, GRUR Prax 2021, 249.

<sup>56</sup> Federal Patent Court, ruling dated 17.5.2021 – 28 W (pat) 509/21.

The word/figurative mark  <sup>57</sup> was considered to be eligible for protection: it could not be expected that the word element of the mark filed, “CURA DI ME”, would immediately and at first sight be understood by the relevant German consumer circles in the sense of “care of me” and hence as an advertising slogan emphasising in a promotional manner the personal rendering of the claimed care services *inter alia*. A further point was that even in Italian the sequence of words “CURA DI ME” was a somewhat incomplete coinage, both linguistically and in terms of the concept. Therefore – depending on the context – it definitely required interpretation and complementation, to which even those consumer circles who spoke Italian would not attribute a very specific meaning, such as “care of me”, without prior reflection.

In connection with the claimed data transmission and telecommunications services, the word/figurative mark  <sup>58</sup> in the “RAL 4010” colour code would be understood by the consumer circles addressed in its German meaning “data stream on/data transmission switched on” or “carry on streaming/continue streaming” and hence merely as a slogan-like, promotional advertising invitation to continue using the services labelled in that way, which in principle argued against the assumption of an indication of origin. It nevertheless had to be borne in mind in this context that the applicant had been the proprietor of a colour mark “magenta RAL 4010” since the year 2000, which had become well-established in consumer circles, claiming protection for a variety of goods connected with the recording and transmission of data and corresponding services. That colour mark stood out conspicuously in the mark filed as a company label. It therefore did not consist solely of elements which were not eligible for protection, but because its hue had become well-established in consumer circles, it

was still distinctive even for the services with which the case was concerned, since the latter either coincided with the services protected for the colour mark or were closely linked to them in factual and economic respects.

#### b) Not eligible for protection

The two identical word elements “HAMMA” of the word/figurative mark filed for numerous goods of class 35  <sup>59</sup> might on the one hand be understood by consumer circles as a dialect form merging the words “Haben wir” (We have), but on the other hand “HAMMER” was also used in German to describe both a tool and “something superb” or a “great opportunity”. The different meanings of “HAMMA” in the combinations of words “HAMMA ALLES” (We have everything) and “HAMMA GÜNSTIG” (We have it cheaply) were readily apparent to the consumer circles addressed. The word elements were thus nothing more than a general promotional advertising statement.

It had to be held that the sequence of words  <sup>60</sup> lacked distinctive character for goods and services that had some connection with the field of “camping”. The sequence of words meaning “ONCE Camping ALWAYS Camping” would be understood by consumer circles solely as a promotional factual reference to the enthusiasm (“always”) aroused by camping and products and services connected with it.

<sup>57</sup> Federal Patent Court, ruling dated 26.8.2021 – 30 W (pat) 530/20.

<sup>58</sup> Federal Patent Court, ruling dated 17.8.2021 – 26 W (pat) 533/18.

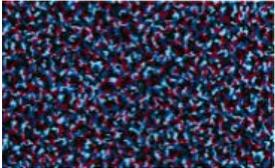
<sup>59</sup> Federal Patent Court, ruling dated 9.6.2021 – 29 W (pat) 540/19.

<sup>60</sup> Federal Patent Court, ruling dated 25.2.2021 – 30 W (pat) 25/19.

The word element “hygge” in the word/figurative mark **hygge**<sup>61</sup> filed was stated to be a Danish noun, which could be translated as “cosiness” and had entered German usage long ago. On this basis, the consumer circles addressed would readily understand the mark filed as a slogan-like factual reference to a particular lifestyle, which could be described as relaxed, happy and comfortable. The mark filed was thus not eligible for protection if the

claimed goods and services might have a theoretical content that could be described in that way. “Hygge” was therefore merely a factual reference to the fact that the goods and services related to the philosophy of life defined by/the lifestyle associated with “hygge”, in that they reported about it, illustrated corresponding items etc. (e.g. home furnishings such as candles, blankets, lamps etc.) or offered advice on the subject.

## 8. FIGURATIVE MARKS

The figurative mark <sup>62</sup>, which was filed for numerous goods and services, was only held to be eligible for protection for a small number of goods such as “bone, horn, ivory”. The depiction of the mark filed was reminiscent of a camouflage pattern, which joined the company of a large number of camouflage patterns formed in a comparable way which were already commonplace and familiar at the time of the application. The figurative mark filed was suitable for decorating the goods for which it was rejected (such as paper, furniture, items of clothing etc.), as a surface pattern for example. Even if the use of a camouflage pattern could not be demonstrated for every single item in the list of goods and services, the extent of the use found so far showed that consumer circles had to some extent become accustomed to it, so that a pattern of that kind, which did not possess any features going beyond conventional design, would always only be perceived as a decorative pattern irrespective of the type of goods, and consumer circles would thus not attribute to it any function of identifying the origin.

Only with respect to those goods which were not processed and could not therefore be provided with a camouflage pattern in the above-mentioned sense was there no obstacle to registration.

The figurative mark <sup>63</sup> in its totality did not suggest anything more than a general figurative reference to an offer of food/drink or to catering establishments, such as restaurants, cafés or motorway rest areas where meals and beverages were served. Even though the consumer circles addressed might have no difficulty in understanding the image, it was nevertheless always necessary to assess the mark filed in the context of the goods and services for which registration was requested. Since there was no apparent thematic connection or close descriptive relationship with “eating/drinking” and “catering”, there were no obstacles to protection preventing the registration of the sign within that scope.

61 *Federal Patent Court*, ruling dated 4.8.2021 – 29 W (pat) 527/18.

62 *Federal Patent Court*, ruling dated 30.3.2021 – 29 W (pat) 9/18, GRUR Prax 2021, 484.

63 *Federal Patent Court*, ruling dated 15.12.2021 – 29 W (pat) 555/18.

## 9. SIGNS CONTRARY TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY (TRADE MARK ACT SECTION 8 SUBSEC. 2 NO. 5)

The word/figurative mark  <sup>64</sup> was considered to offend public decency. The words and image of the mark filed were a literal invitation to perform oral sex on a woman. Depicting a woman as a readily available sex object in this way created an impression which discriminated according to sex and violated the human dignity of women and, from the point of view of a person with an average level of sensitivity and tolerance, could not therefore be reconciled with the fundamental moral values and standards of society as they now stand.

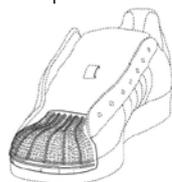
Since the design of the word/image of the word/figurative mark  <sup>65</sup>,

which was filed for sound recording and music production *inter alia*, illustrated part of the logo of a right-wing extremist band, which was listed in reports by the Office for Protection of the Constitution as a cult band of German “National Socialist Black Metal” (NSBM), the mark filed constituted a symbol and identification mark for a dehumanising, racist and right-wing extremist attitude, which prevented registration.

### III. Cancellation procedures

#### a) Eligible for protection

The positional mark



<sup>66</sup> registered for “footwear” was held to be eligible for protection. The characteristic features of the design became sufficiently clear from the graphical representation,

so that the requirement of specificity was satisfied. It should not be inferred from this that a three-dimensional trade mark must as a rule be depicted from all sides. If only one view of a three-dimensional trade mark was filed, that could in some cases lead to a limitation of the scope of protection, because that was defined solely by the part of the trade mark visible in the application and registration. Much the same applied to the present positional mark, which depicted part of a three-dimensional good, a shoe. The trade mark was thus sufficiently precise and, moreover, did not have to be declared invalid and cancelled because it lacked distinctive character and/or because there was a need to keep it freely available, since it had not been possible to establish with the necessary certainty that the two obstacles to protection existed at the relevant times.

During the reporting period a decision had to be reached on the eligibility of numerous entries of Cyrillic word/figurative marks for protection (mainly for sausage and meat products<sup>67</sup>. The word/figurative mark **Тёщина** <sup>68</sup> (“in mother-in-law’s fashion”) was considered to be eligible for protection in this connection. It was held to be ultimately irrelevant which consumer circles were addressed – German consumers or the German specialist trade. The attacked trade mark simply did not designate any characteristics of the claimed goods. While it might arouse certain associations with a traditional form of production, even if one were to suppose that it suggested connotations of quality, that theoretical connection would still be too unspecific for the consumer circles addressed actually to regard it as a statement concerning its properties.

<sup>64</sup> Federal Patent Court, ruling dated 22.9.2021 – 26 W (pat) 560/19.

<sup>65</sup> Federal Patent Court, ruling dated 28.7.2021 – 29 W (pat) 39/18, GRUR-RR 2022, 33-35.

<sup>66</sup> Federal Patent Court, ruling dated 1.10.2021 – 29 W (pat) 6/20, GRUR Prax 2021, 675.

<sup>67</sup> Not eligible for protection: Federal Patent Court, rulings dated 29.1.2021 – 28 W (pat) 20/18 – Cyrillic “special”; 7.10.2021 – 30 W (pat) 7/20 – Cyrillic “for the army” and 7.10.2021 – 30 W (pat) 8/20, GRUR Prax 2022, 45 – Cyrillic “mountain”.

<sup>68</sup> Federal Patent Court, ruling dated 29.1.2021 – 28 W (pat) 15/18.

## b) Not eligible for protection

The two-dimensional trade mark



which was registered *inter alia* for “car wash and car care products”, “facilities for washing vehicles” and “washing vehicles, especially in self-service car washes”, was held to lack the distinctive character necessary for registration. While the attacked trade mark was depicted in a stylised form, it was still immediately recognisable as a car wash because it included the typical elements of a car wash. Nor did it possess any special features, but instead joined the ranks of standard car wash designs which were already in operation on the market before the application for the trade mark was filed. Nor could the colour give the attacked trade mark the necessary distinctive character, because – unlike in other market segments – there was nothing to indicate that “company colours” had become established in the field of car washes.

The word element “HUQQA” in the word figurative mark <sup>70</sup>, which had been registered for “smoking articles” and “catering and entertainment services” *inter alia* and for “operating clubs”, would be understood by consumer circles as a synonym for “water pipe” or “hookah”. That was already the case at the time of filing, as research had shown. On this basis, the attacked trade mark lacked the necessary distinctive character with respect to the claimed goods and services, since consumer circles would understand the trade mark merely as a descriptive objective indication.

The word **Familienwein**<sup>71</sup> (Family wine) used as a mark in the meaning of “wine from one family” or “wine for the family” lacked the necessary distinctive character for the various alcoholic and non-alcoholic beverages claimed. There was also a need to keep the word freely available, which prevented registration. From the point of view of the consumer circles addressed, the attacked trade mark was nothing more than a directly descriptive statement, even at the time of the application, that the goods labelled in that way came from or were produced by a (winegrowing) family or were particularly suitable for consumption in the family. The situation was, on the other hand, different with respect to the goods “mineral waters” and “fruit juices”, which were likewise claimed, because the relevant EU regulations stipulated that those beverages should not contain either wine or a corresponding aroma.

The word/figurative mark <sup>72</sup> registered for, *inter alia*, telecommunications services and services in connection with electronic dating was cancelled because it lacked the distinctive character necessary for registration. The word element “Obandln” in the attacked trade mark was a modification of the verb “anbandeln” (“flirt”) in (written) Bavarian dialect. Even outside the state and language boundaries of Bavaria, the proximity of “Obandln” to the High German verb “anbandeln” (meaning “seeking to establish a romantic relationship which is perhaps not intended to be serious”) meant that it would be interpreted and understood in that sense by a not inconsiderable part of the population. Technically and substantively, the claimed services might be able to establish and provide contacts for “establishing a romantic relationship which was perhaps not intended to be serious”, so that the word element of the attacked trade mark described the subject-matter and content of the services.

69 Federal Patent Court, ruling dated 10.3.2021 – 28 W (pat) 83/20, GRUR Prax 2021, 597.

70 Federal Patent Court, ruling dated 3.3.2021 – 28 W (pat) 37/20, GRUR Prax 2021, 557.

71 Federal Patent Court, ruling dated 25.10.2021 – 26 W (pat) 1/20.

72 Federal Patent Court, ruling dated 18.3.2021 – 30 W (pat) 19/20.

## IV. Opposition proceedings

### 1. GENUINE USE PRESERVING RIGHTS

In opposition proceedings, if an objection of non-use is raised under Trade Mark Act section 43 subsec. 1 sentence 3, only those goods and services are taken into consideration for which the older trade mark has been used in such a way as to preserve rights pursuant to Trade Mark Act section 26. A trade mark is seriously used for the purposes of Trade Mark Act section 26 subsec. 1 if it is used in accordance with its principal function, namely the function of origin, in order to develop or secure a sales market. All the relevant circumstances of the individual case must be taken into consideration in this context, especially the duration and intensity of use and the nature of the goods and services<sup>73</sup>. If the form of the trade mark actually used differs from the registered shape, what matters according to Trade Mark Act section 26 subsec. 3 is whether the deviation in the form changes the distinctive character of the trade mark. This must be assumed to be the case if consumers no longer equate the deviating sign to the registered trade mark and regard it as a different trade mark<sup>74</sup>. Deviating from the inquisitorial principle which otherwise applies in registration procedures, use in a way preserving rights is subject to the principle of the production of evidence<sup>75</sup>.

#### a) Use deviating from the entry in the Register

**LIDO/**  <sup>76</sup>: The form of the opposing trade mark (word/figurative mark) actually used, “LIDO”, differs considerably from the form registered in the Register. It does not include the image element  of the opposing trade mark, which is a memorable and dominant element. Thanks to its central position, separated from the word elements, and its unusual design, the image element does not just seem like a decoration or means of highlighting the word elements, but performs an independent function which influences the character of the opposing trade mark.

#### b) No use for the claimed goods

**Grillex/Grillex**<sup>77</sup>: The opposing trade mark was not used for the goods for which it enjoys protection. While substantial revenues were achieved with the sale of a “grill and griddle detergent”, that group of goods cannot be found in the list of goods, nor can the product be subsumed under one of the goods listed there. The hazard warning “Corrosive liquid” on the grill and griddle detergents does not alter anything in this respect either. The product is a “cleaning agent or detergent” in the sense of a ready-to-use end product and not a “chemical product for commercial purposes”. That group of goods from the list of goods comprises products from the chemical industry which are intended as intermediate products for other industries.

<sup>73</sup> ECJ, GRUR 2003, 425, 428 item 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 item 70 – VITAFRUIT; GRUR 2020, 1301, 1302 item 32 – Ferrari/DU [testarossa].

<sup>74</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2001, 54, 56 – SUBWAY/SUBWEAR; GRUR 2003, 1047, 1048 – KELLOG’S/KELLY’S; GRUR 2005, 515 – FERROSIL.

<sup>75</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2006, 152, 154 item 19 – GALLUP.

<sup>76</sup> Federal Patent Court, ruling dated 8.3.2021 – 28 W (pat) 40/19 – Lido/LIDO CHAMPS-ELYSEES-PARIS; cf. also the ruling in the parallel case dated 8.3.2021 – 28 W (pat) 41/19 – LIDO/LIDO CHAMPS-ELYSEES-PARIS.

<sup>77</sup> Federal Patent Court, ruling dated 19.10.2021 – 26 W (pat) 9/20.

**TYPOMAN/TIPOMAT**<sup>78</sup>: The opposing trade mark was not used for the goods for which it enjoys protection. It was uncontested that the opposing trade mark was used for “sports betting terminals”. These terminals are not “coin-operated gaming machines” of class of goods 28, for which the opposing trade mark claimed protection. The purpose of “sports betting terminals” is to place a bet efficiently. A “coin-operated gaming machine”, on the other hand, is a machine with which one can play in the literal sense of the word and pass one’s time (e.g. a pinball machine), without the machine’s offering the possibility of winning anything.

#### c) No evidence of use preserving rights

**MyGecko/Geck**<sup>79</sup>: Despite the substantial revenues earned with various metal goods, no evidence has been furnished that the trade mark is used in accordance with its function. The photograph submitted shows the opposing trade mark on a piece of metal. Because of the detail selected, however, only the trade mark can be seen, but not the good itself. A further point is that nothing is presented in the documents to show that the metal goods to which the sales figures relate were labelled with the opposing trade mark. Use on merchandising articles is not sufficient. The illustrations of the opponent’s presentation at the trade fair and the screenshots of its homepage only prove that the sign was used like a company name.

Secured by  **Avian**<sup>®</sup> / **AVIRA**<sup>80</sup>: The affidavit does not contain any details on sales figures broken down according to the claimed goods and services. It cannot be seen from the invoices submitted what goods or services were invoiced. It is therefore not possible to assign them reliably to the registered groups of goods and services. Furthermore, the affidavit does not contain any details as to how or in what form the opposing trade mark was used. Since the ruling by the trade mark division was already based on the lack of evidence of the use preserving rights, there was no need for guidance from the Bench.

**INJEX/INJEKT**<sup>81</sup>: It cannot be gathered from the documents whether the revenue reported therein was earned with syringes on which (or on whose packaging) the opposing trade mark was applied. What is more, it is not apparent that the details were provided by a person who is familiar with the use situation because of his or her particular position. The explanation of the documents in written briefs is not sufficient, because the use does not form part of counsel’s own area of perception. The Board was not obliged to offer guidance from the Bench, because the opponent was aware of the problem of the “moving” period of use.

78 *Federal Patent Court*, ruling dated 24.2.2021 – 25 W (pat) 520/19.

79 *Federal Patent Court*, ruling dated 21.1.2021 – 30 W (pat) 517/17.

80 *Federal Patent Court*, ruling dated 11.11.2021 – 30 W (pat) 519/20; on the failure to provide a breakdown according to the claimed goods and services cf. also the rulings of the *Federal Patent Court* dated 22.1.2021 – 29 W (pat) 524/18 – COPYSTOP/COPY-TOP, GRUR Prax 2021, 139 and 9.11.2021 – 26 W (pat) 543/20 – MAXXICLEAN/maxxiclean.

81 *Federal Patent Court*, ruling dated 14.10.2021 – 28 W (pat) 29/16.

#### d) Use preserving rights in broad categories of goods

 <sup>82</sup>: The opponent furnished credible evidence of using the opposing trade mark, in a way preserving rights, for the goods “fruit and vegetable juices”, for which it specifically claimed protection. In addition a use preserving rights must also be acknowledged for the goods claimed in the list of goods “fruit and/or vegetable mixed juice beverages”. While a use for such mixed beverages cannot be seen from the affidavit, the use for “fruit and vegetable juices” also constitutes a use of the trade mark for the goods “non-alcoholic beverages” claimed in the list of goods. Even if the use for “fruit and vegetable juices” does not itself justify a use preserving rights for the broad category of goods of “non-alcoholic

beverages”, the opponent does not have to be tied down to specific products “fruit and vegetable juices” in the context of the question of integration. According to the decision of the Federal Court of Justice, GRUR 2020, 871 – INJEKT/INJEX, the “extended minimum solution” developed in cancellation procedures can no longer be applied in opposition proceedings, but it is nevertheless the case that the protection of the trade mark extends not only to the specific products distributed, but also to “equivalent goods”. This means that in the present case, just as when the “extended minimum solution” is applied, which normally leads to the same conclusions, a use preserving rights must also be acknowledged for “fruit and/or vegetable mixed juice beverages”.

## 2. DIRECT LIKELIHOOD OF CONFUSION

In the case of a direct likelihood of confusion, the consumer erroneously mistakes one trade mark for another because they are similar or identical or because the differences are so minimal that they are not noticed<sup>83</sup>. When assessing similarity, the overall impression left by the opposing marks must be compared. Descriptive elements are not excluded from the assessment of similarity *a priori*. That does not, however, rule out the possibility that one or more elements of a complex mark might be dominant for the overall impression<sup>84</sup>. Whether there is a likelihood of confusion must be assessed taking all the relevant circumstances of the individual case into account. In this context, it must be assumed that there is an interaction between the degree of similarity between the goods and services, the degree of similarity between the trade marks and the distinctiveness of the older trade mark<sup>85</sup>.

#### a) Similarity between the goods held not to exist



**/Schiller Quelle**<sup>86</sup> (Schiller source): The goods “alcoholic beverages [except beers]” and “services for catering for and accommodation of guests” are dissimilar to the goods “spa waters”. Spa waters have the legal status of a medicament. They must provide evidence of a preventive, alleviating or healing effect. The consumption of spa waters may also be subject to restrictions on use in the case of certain diseases. The sole purpose of alcoholic beverages, on the other hand, is to provide pleasure, and they are not beneficial to health. Spa waters are not typically used in “services for catering for and accommodation of guests” (in contrast to mineral waters).

<sup>82</sup> Federal Patent Court, ruling dated 1.4.2021 – 30 W (pat) 503/19.

<sup>83</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2009, 484, 487 item 32 – Metrobus.

<sup>84</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2020, 1202, 1204 item 26 – YOOFOOD/YO.

<sup>85</sup> Federal Court of Justice, GRUR 2020, 870, 872 item 25 – INJEKT/INJEX.

<sup>86</sup> Federal Patent Court, ruling dated 28.6.2021 – 26 W (pat) 511/18, GRUR Prax 2021, 632.

**Shindy/Shindy**<sup>87</sup>: The goods claimed by the later trade mark (class 34: tobacco and smokers' articles) are dissimilar to the goods and services of the older trade mark (class 9: sound, image or data carriers; class 16: printed matter; class 25: clothing; class 38: radio and telecommunications services; class 41: services in the field of entertainment and music). The goods being compared are used and placed in circulation in a completely different way. Nor does the fact that tobacco articles may be consumed when making use of the services in classes 38 and 41 create any similarity between the products. The consumption of tobacco is neither indispensable nor important in this connection. The granting of licences does not *per se* constitute a reason for finding that the products are similar (cf. Federal Court of Justice, GRUR 2021, 724 – PEARL/PURE PEARL).

**CRETE/CRET**<sup>88</sup>: The goods claimed by the later trade mark (class 2: preservatives against rust; class 17: sealing materials; class 19: bitumen – all materials for renovating concrete surfaces and for road building) are dissimilar to the goods claimed by the older trade mark (shear dowels and/or transverse force dowels of stainless steel for transferring transverse forces in expansion joints). The goods differ in their material properties and the way they are made. Heavy-duty dowels are a metal product, whereas the goods of the later trade mark are made from chemical starting materials. There are no points of contact between the goods with respect to their intended use. While they can both be used in creating joints in road building, heavy-duty dowels are elements for constructing buildings and provide reinforcement. Preservatives against rust, on the other hand, serve a different purpose. The goods are not in competition with one another, nor do they complement one another from the point of view of a functional connection.

#### b) Similarity held to exist

**Sritx/STRIX**<sup>89</sup>: The goods being compared have an at least below-average similarity, since the goods under the later trade mark (food processors) are electrically operated and may have thermosensitive switches. The goods under the older trade mark (thermosensitive switches) are semi-finished products, which are as a rule aimed at different consumer circles from the end products. Since the goods under the opposing trade mark are safety-relevant components, however, consumers choosing the end products will pay attention to what upstream products are used. The opponent has shown, for example, that manufacturers of electrically operated kitchen equipment specifically mention, when advertising their end products, that they use the opponent's components. As a result, the upstream products make a decisive contribution to the esteem of the end products.

#### c) Similarity between the trade marks held not to exist



**Waffelwerk**<sup>90</sup>: The distinctiveness of the older trade mark is well below average. Its word element "Waffelwerk" will be understood by consumer circles as a designation of the waffle production plant. The image element is likewise only an emphasising factual reference. The scope of protection of the older trade mark is limited to the individualistic stamp which justifies protection and which results from the specific combination of the individual elements and especially from the blue strip. The later trade mark differs substantially from the depiction of the older trade mark. The identical word element "Waffelwerk" cannot create any likelihood of confusion, because it is limited to a statement which is not eligible for protection.

87 Federal Patent Court, ruling dated 9.11.2021 – 26 W (pat) 29/20, GRUR Prax 2022, 44.

88 Federal Patent Court, ruling dated 18.10.2021 – 30 W (pat) 22/19, GRUR Prax 2021, 736.

89 Federal Patent Court, ruling dated 20.5.2021 – 25 W (pat) 14/19, GUR Prax 2021, 555.

90 Federal Patent Court, ruling dated 4.3.2021 – 25 W (pat) 14/20, GRUR Prax 2021, 251.

**Tigerkraft/TIGER**<sup>91</sup> (Tiger's strength/TIGER): Even in connection with identical goods ("beer") there is no likelihood of confusion. The distinctiveness of the older trade mark has not been enhanced in Germany by intensive use. The level of recognition of the "TIGER" trade mark in Asia is not in itself enough to permit the conclusion that the level of recognition in Germany is enhanced. The "kraft" element rules out any relevant phonetic and typographical similarity between the marks. In conceptual respects, there are two separate terms, each with their own meaning. The "Tiger" element does not dominate the meaning of the later trade mark, because its elements relate to each other meaningfully. Consumer circles will not understand the "kraft" element as implying that consuming the beer makes you strong.

**HEALTHCAREX/Karex**<sup>92</sup>: Even in the case of comparative products with a high degree of similarity and average distinctiveness, there is no likelihood of confusion. The signs to be compared are of well below-average similarity. The additional syllable "HEALTH" at the beginning of the word in the later trade mark, which attracts more attention, unmistakably influences the sound and the characteristic outlines. The later sign is not dominated by the "CAREX" element of the mark. The principles of characterisation can of course also be applied to single-word trade marks. In the present case, however, the word "HEALTH" is combined with the subsequent element "CARE" to produce a new factual statement ("healthcare").

**Leo & Emma/Emma**<sup>93</sup>: Even in connection with identical goods being compared ("cushions") there is no likelihood of confusion. No enhanced distinctiveness of the opposing trade mark has been shown. A relevant similarity between the trade marks could only be expected if the "Emma" element were to dominate the overall impression of the later trade mark.

However, "Leo", like "Emma", is a first name without any descriptive meaning, so that both elements are equally distinctive. While a theoretical connection might be made if a serial mark were considered, no submissions have been made on the use of corresponding trade marks.

**Äskulapstab**  <sup>94</sup> (Rod of Asclepius): The opposing trade mark possesses a fundamentally well-below-average distinctiveness for "medical services", because the Rod of Asclepius is an indication that the products are medical in nature. The frame consists of two simple geometric shapes which act as a decorative form of highlighting. Similarity between the marks in semantic or figurative terms can be ruled out because no rights can be derived from elements which are not eligible for protection (Rod of Asclepius). The subject-matter protected by the black-and-white later registered trade mark does not also include the green design of the opposing trade mark (Federal Court of Justice GRUR 2015, 1009 items 15 f. – BMW-Emblem).

#### d) Trade marks held to be similar



**/BURGERMEISTER**<sup>95</sup>: In connection with identical services (catering for guests) there is a likelihood of confusion. The distinctiveness of the older trade mark is below average. The word "Meister" is used to describe a "master or expert in his field". While the trade mark points less obviously to a particular subject-matter than "cleaning expert" or "barbecue expert", consumer circles will still notice the reference after thinking about it only briefly. The later trade mark is dominated phonetically by the word element. This empirical principle still applies even if the image element can be defined in words (skull with sunglasses). This means that the phonetically identical signs conflict with one another.

<sup>91</sup> Federal Patent Court, ruling dated 4.5.2021 – 29 W (pat) 36/18, GRUR Prax 2021, 518.

<sup>92</sup> Federal Patent Court, ruling dated 28.10.2021 – 29 W (pat) 581/19.

<sup>93</sup> Federal Patent Court, ruling dated 29.9.2021 – 29 W (pat) 563/19.

<sup>94</sup> Federal Patent Court, ruling dated 16.12.2021 – 30 W (pat) 44/20.

<sup>95</sup> Federal Patent Court, ruling dated 9.6.2021 – 29 W (pat) 559/18.

**BlackGorilla/GORILLA**<sup>96</sup>: When the goods being compared are similar and come from the field of mobile telephone accessories, and when the opposing Union mark possesses average distinctiveness, there is a likelihood of confusion. The “Gorilla” word element of the signs is identical. Taken as a whole, however, which is decisive, the word element “Black” in the later trade mark is the only respect in which they differ significantly from one another in phonetic and typographical terms. The signs to be compared are extremely similar in conceptual terms though. Since a gorilla is usually dark or black in colour, the designations “Black gorilla” and “gorilla” are substantially identical in their essence.

**DAWA/DAW**<sup>97</sup>: Starting from goods being compared which are highly similar, and when the opposing trade mark possesses average distinctiveness, there is a likelihood of confusion. In phonetic respects, there is in fact a certain distance between them. With regard to the typography, however, the signs are too close. The first three letters at the beginning of the word, which attracts more attention, are identical. The typographical deviations in the later word/figurative mark are so insignificant compared to a standard typeface that consumer circles will notice them at most upon closer examination. Even if they are abbreviations, where the typographical image is usually perceived more precisely than the phonetic aspect, the matching features are so pronounced that it must be held that there is at least average similarity between the marks.

**Illustration of an apple**  <sup>98</sup>: Starting from the fact that the opposing trade mark possesses enhanced distinctiveness for “software” and “data processing services” and that the products are identical in this respect, the later trade mark does not satisfy the strict requirements concerning the difference between signs. At the same time, to find a

figurative similarity between the marks, it is not enough for the later trade mark to contain simply any illustration of apples. Protection for a motif is a concept alien to trade mark law. The signs to be compared are, however, both silhouette-like depictions of an apple. The only image elements present in the later trade mark do not create a deviating effect of the image, because the illustration of an apple is emphasised by its central positioning. The fact that the element of “having had a bite taken out” is absent cannot create a clear difference between the signs either.



<sup>99</sup>: While the signs might conflict on identical goods (lamps), “light” is a trade mark part which is not eligible for protection. The opposing trade mark is nevertheless of average distinctiveness, because the compound “mLight” does not convey any descriptive meaning. The signs to be compared are of at least below-average similarity in phonetic respects. In this respect, the “CM” and “m” at the beginnings of the words are not the sole decisive aspects. Even if an element which is not eligible for protection cannot by itself create the risk of collision, it can nevertheless play a role in determining the decisive overall impression of the sign. In the present case, consumer circles have no reason to look at “mLight” analytically and to be guided solely by the letter “m”. In the attacked trade mark the combination of letters “CM” does indeed stand apart from the statement “light” in colour. The specific design and the arrangement of the R in the circle by the “light” element argue against designating the later trade mark only as “CM”, however.

**Abilyt/ABILIFY**<sup>100</sup>: Starting from an average distinctiveness of the opposing trade mark and an above-average similarity between the goods being compared, there is a likelihood of confusion. The marks do still differ from one another sufficiently

<sup>96</sup> Federal Patent Court, ruling dated 20.1.2021 – 25 W (pat) 535/19.

<sup>97</sup> Federal Patent Court, ruling dated 18.2.2021 – 30 W (pat) 43/19.

<sup>98</sup> Federal Patent Court, ruling dated 10.3.2021 – 25 W (pat) 57/19, GRUR Prax 2021, 250.

<sup>99</sup> Federal Patent Court, ruling dated 15.4.2021 – 29 W (pat) 552/19, GRUR Prax 2021, 556.

<sup>100</sup> Federal Patent Court, ruling dated 30.9.2021 – 30 W (pat) 547/18, GRUR Prax 2021, 737.

in typographical respects, since it is impossible to compare the marks in terms of capital letters alone, because of the capital letter in the middle of the later trade mark. In phonetic respects, however, all the different pronunciations have to be taken into account which fall within the scope of their likely pronunciation by German consumer circles. Applying German language rules, this leads to pronunciations such as “A-bi-lit” and “A-bi-li-fi”, where the trade marks are completely identical in the first two syllables, and in two out of three sounds in the third syllable. The differences in the consonant structure and the number of syllables are also significant of course, but even so, the matches at the beginning of the word, which attracts more attention, still remain dominant.

**Datalis/datalegis**<sup>101</sup>: When the services being compared are of above-average similarity, and when the opposing trade mark possesses average distinctiveness, there is a likelihood of confusion. The older trade mark would be understood as a descriptive reference. The “legis” element of the mark is a Latin word, and consumer circles will therefore not be familiar with it. Furthermore, the sign in its totality would mean “data of the law”, which leaves it unclear what exactly that is supposed to mean.

Even taking into account the fact that the “data” element is *per se* descriptive in nature, the signs are too close in typographical respects. The different lengths of the signs are not of any great significance in this respect. Because of the identical “data” element, they are similar; it is also at the beginning of the word, which attracts more attention, and it has a striking typeface. What is more, the signs are also identical at the end of the word and only differ in the middle of the word, which attracts less attention.

**GA-Trendwear/**  <sup>102</sup>: In connection with similar goods (clothing and leather goods), and when the opposing trade mark possesses average distinctiveness, there is a likelihood of confusion. While there are very clear differences between the trade marks in their totality in every respect, both trade marks are dominated phonetically by the “GA” element. The term “Trendwear” (trendy clothing) is a descriptive statement for “items of clothing”. The “Global Agency” element in the older trade mark may be understood as a descriptive reference to the provider of the leather goods. Nevertheless, because of the size relationship between the two elements of the mark, “Global Agency” will be ignored when reproducing the sign phonetically, so that the signs are identical to one another in this respect.



<sup>101</sup> Federal Patent Court, ruling dated 11.10.2021 – 28 W (pat) 528/21.

<sup>102</sup> Federal Patent Court, ruling dated 22.11.2021 – 29 W (pat) 551/19, GRUR Prax 2022, 82.

### 3. LIKELIHOOD OF CONFUSION BECAUSE OF A THEORETICAL ASSOCIATION

In the case of the likelihood of confusion because of a theoretical association, the consumer does not perceive the differences between the opposing signs, but associates them with one another because of their common elements or aspects and attributes them to the same trade mark owner (indirect likelihood of confusion). In another case, there are particular circumstances which lead the consumer to conclude that there is some kind of economic, commercial or organisational connection between the owners of the trade marks (likelihood of confusion in the broader sense)<sup>103</sup>.

#### Theoretical association held not to exist

**MetroIntegrator/METRO**<sup>104</sup>: An independent distinctive position of the “Metro” element of the mark is not obvious, because the “Metro” and “Integrator” elements of the mark are the same size and are arranged side by side in the identical typeface. The “Integrator” element of the mark is not part of a company name either. Even though “Metro” is a well-known company slogan for wholesale markets, this still does not result in an independently distinctive position of that element. In this respect, the sectors and goods are not sufficiently close together. In connection with dissimilar products, consumer circles as a matter of principle have no reason to assume that when a later sign includes an element of a trade mark corresponding to the known trade mark, it indicates some connections with the company concerned.

**ORGANOSIL G5/G5**<sup>105</sup>: Although the opposing trade mark has been taken over completely into the later trade mark, the consumer will nevertheless not perceive the word element “G5” in the later trade mark as distinctive in its own right, because both elements of the later trade mark are fanciful terms.

The combination of a letter and number, “G5”, looks like an add-on to the actual word used as a mark, i.e. “ORGANOSIL”. The long initial part, “ORGANOSIL”, leads away from the older trade mark to such an extent that consumer circles will not infer that there is any economic, commercial or organisational connection with the opponent. Furthermore, “ORGANOSIL” is not a company symbol or serial symbol of the proprietor of the later trade mark.



**/D.J. BOBO**<sup>106</sup>: It cannot be held that the word “BOBO” in the attacked trade mark has a position which is distinctive in its own right. One simple reason is that the older trade mark has not been taken over identically, but only the “BOBO” element, which is not the sole dominant feature. Considering the overall structure of the later trade mark, which is also influenced by the graphical element, the “BOBO” element of the mark there does not stand out as distinctive in its own right. A likelihood of confusion from the point of view of a serial symbol can be ruled out, because in each case (with one exception) “D.J. BOBO” and not “BOBO” appears as a recurring element in the signs concerned. There is nothing to suggest that only the “BOBO” element of the mark should be regarded as the common element of the series of symbols.

<sup>103</sup> Cf. also the rulings by the *Federal Patent Court* dated 4.5.2021 – 29 W (pat) 36/18 – Tigerkraft/TIGER, GRUR Prax 2021, 518; 4.8.2021 – 29 W (pat) 47/19 – Kulinarischer Stern/stern and 29.9.2021 – 29 W (pat) 563/19 – Leo & Emma/Emma.

<sup>104</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 25.3.2021 – 30 W (pat) 520/19, GRUR Prax 2021, 521.

<sup>105</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 19.10.2021 – 26 W (pat) 41/19, GRUR Prax 2022, 83.

<sup>106</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 9.6.2021 – 29 W (pat) 510/20.

#### 4. OPPOSITIONS BASED ON COMPANY SYMBOLS

Whereas a trade mark individualises a good or service *per se* as coming from a particular company, a company symbol for the purposes of Trade Mark Act section 5 subsec. 2 sentence 1 primarily individualises the company itself. In the case of fundamentally distinctive company symbols, protection for the symbol arises when it begins to be used like a name in consumer circles. When opposition is filed on the basis of a sign which is not registered in the Trade Mark Register, the opponent has to present all the relevant circumstances on the genesis, the scope of protection and the ownership of the intellectual property right and submit proof if necessary. In this respect – as when examining use preserving rights – the principle of the production of evidence applies in the registration procedure, by way of exception.

**RMS ASCONEX/ASCONEX Beratung Training Seminare<sup>107</sup>** (Advice Training Seminars): In the case of an opposition based on an economic designation, it is incumbent on the opponent to show that the requirements are met for the origination, priority and ownership of that right. According to Trade Mark Regulation section 30 subsec. 1 sentences 1 and 2, details must be provided on the specific subject-matter and priority of the sign not registered. The details must be provided within the opposition period. They cannot be submitted later or corrected after the expiry of the opposition period. The opponent only submitted a disorganised bundle of exhibits however. The trade mark division is not obliged to go through exhibits by itself in order to sort out the facts which will be relevant for the decision.



<sup>107</sup> Federal Patent Court, ruling dated 2.12.2021 – 30 W (pat) 36/19, GRUR Prax 2022, 113.

## 5. SPECIAL PROTECTION FOR THE KNOWN TRADE MARK

### a) Special protection held not to exist



(Little Red Riding Hood): The goods “sweets, chocolate and confectionery” under the later trade mark are also dissimilar to the goods “wines and alcoholic mixed beverages” under the older trade mark. The goods being compared are marketed by different companies, apart from some individual cases which do not influence the consumer circles’ understanding. Since there is no similarity between the goods and services, protection under Trade Mark Act section 9 subsec. 1 no. 3 can also be ruled out. What is more, the minor typographical and phonetic features in common between the signs to be compared argue against any theoretical association.



(Culinary star/Star): The opposing trade mark only possesses above-average distinctiveness for “printed matter”. The similarity between signs to be compared is at most well below average, even if they both include the element of a star. The star is different in shape and position in the two cases. Phonetically, the signs differ substantially because of the word element “Kulinarischer”. Since the products being compared are only similar in the area for which the opposing trade mark does not possess enhanced distinctiveness, there is no likelihood of confusion. Nor is there any likelihood of confusion because of a theoretical association. The different graphic design and the fact that the “star” element is embedded in the statement “Kulinarischer Stern” mean that the opposing trade mark will not be recognised as such in the later trade mark.

### b) Special protection held to exist

DeGoBast / **BASF**<sup>110</sup>: The attacked trade mark **德高巴斯夫** mark unfairly impairs the distinctive character of the older trade mark, also with respect to the service of “advertising”. The fact that the sequence of letters “BASF” has for decades been used to a considerable extent throughout the world as a trade mark in the field of chemical products is a matter of common knowledge for the purposes of section 291 of the Code of Civil Procedure. Because the older trade mark has been taken over in the later trade mark, the signs to be compared exhibit a not inconsiderable similarity at least. Although the older trade mark is not reproduced in capital letters in the later trade mark, the element “Bast” nevertheless remains recognisable as such because of the capital letter in the middle of the word. In principle, the protection of the known trade mark must of course also be seen in relation to the goods and services. In view of the degree of familiarity of the older trade mark however, consumer circles will make a theoretical association between the trade marks even when the products are completely different. A further point is that the proprietor of the attacked trade mark has filed several “BASF trade marks” in Germany and abroad.

108 Federal Patent Court, ruling dated 15.3.2021 – 26 W (pat) 523/19, GRUR Prax 2021, 307.

109 Federal Patent Court, ruling dated 4.8.2021 – 29 W (pat) 47/19; cf. also the ruling of the Federal Patent Court dated 4.8.2021 – 29 W (pat) 43/19 – Kulinarischer Stern 2017/Stern.

110 Federal Patent Court, ruling dated 25.3.2021 – 30 W (pat) 33/19; cf. also the ruling of the Federal Patent Court dated 25.3.2021 – 30 W (pat) 23/19 – DEGOBAST/BASF.

## 6. RULINGS ON COSTS

Under Trade Mark Act section 71 subsec. 1, it must in principle be assumed that each party shall bear its costs itself. There always need to be special circumstances to justify deviating from this principle. These might exist if a party to the proceedings tries to enforce his interest in the maintenance or cancellation of trade mark protection even in a situation that is hopeless according to recognised assessment criteria and in this way causes avoidable costs for his adversary. Strict standards always have to be applied here. The outcome of the proceedings is not *per se* a reason to impose costs on a party<sup>111</sup>.

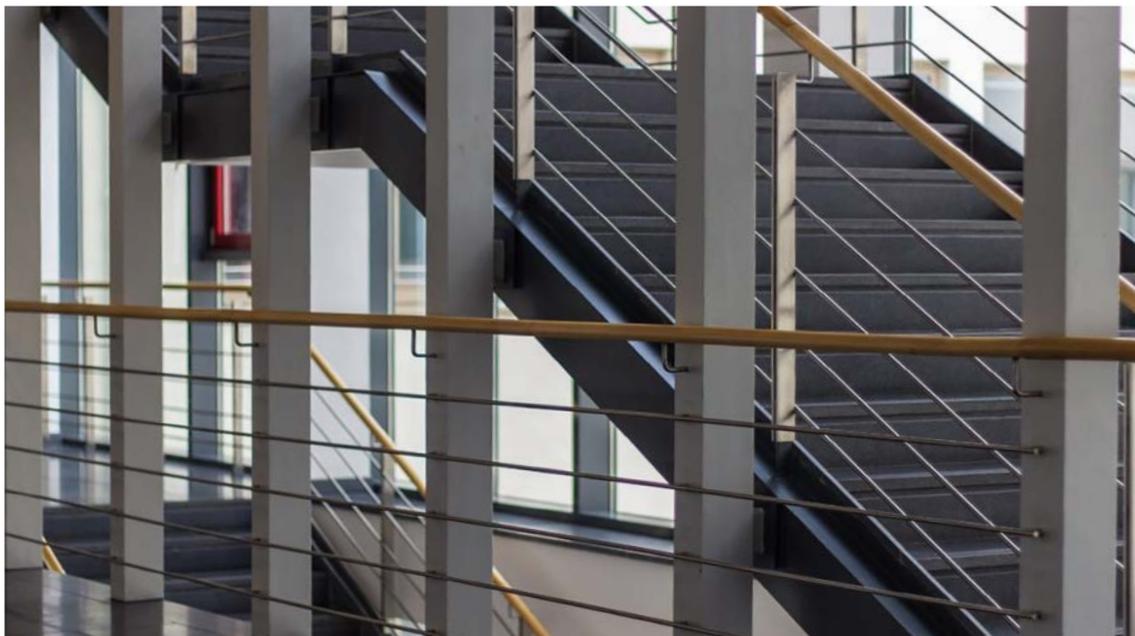
### a) Imposition of costs refused

**eo**/GEO<sup>112</sup>: Although the opponent and respondent argued that the entire opposition proceedings could have been avoided if the proprietor of the trade mark and appellant had accepted the opponent's settlement proposal in time, that is no reason to award costs.

### b) Imposition of costs ordered

Baumwollblüte (Cotton flower)  <sup>113</sup>:

In combination with the claimed goods, the obvious understanding is that they are made of cotton. The submissions to the contrary are not logical and, based on the generally accepted examination criteria, cannot make the attacked trade mark eligible for protection. The sign is neither so abstract and far removed from the illustration of a cotton flower that consumer circles would no longer recognise it as a cotton flower, nor is it an "unusual graphic design". The idea that the illustration would not be understood as an objective descriptive statement, because it does not illustrate the whole cotton plant, but only part of one, is unlikely. Furthermore not only the trade mark division held that the sign was not eligible for protection. The Düsseldorf Higher Regional Court and the EUIPO also assumed that there was no eligibility for protection when the signs and goods were identical.



111 Federal Court of Justice, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur.

112 Federal Patent Court, ruling dated 6.9.2021 – 29 W (pat) 22/20.

113 Federal Patent Court, ruling dated 7.9.2021 – 25 W (pat) 9/20.

## V. Procedural decisions

### 1. CHALLENGE ON THE GROUNDS OF A FEAR OF BIAS

**Lise-Meitner-Gesellschaft**<sup>114</sup>: The reasons offered do not justify the fear of bias. The sentence “Furthermore, her name [Lise Meitner] is used in the context of equal opportunities or the advancement and equal treatment of women in science” cannot be regarded as an indication of “an image of women”. In particular, the sentence from the rapporteur’s provisional opinion does not suggest an image of women that might imply partiality. From the

point of view of a reasonable person, the sentence objected to is a standard linguistic way of naming a thematic concern of the eponymous Lise Meitner. The idea of the advancement of women will not normally be interpreted as implying that women *per se* are in need of advancement. Rather, it is always a question of changing existing structures, as stated in the motion for disqualification.

### 2. RESTITUTIO IN INTEGRUM

*einmalige erlebnisse* (unique experiences)<sup>115</sup>: The failure to meet the deadline for paying the appeal fee was not without fault. While a payer is entitled to make full use of the deadline up to the very last day, he then has to ensure that payment is effected rapidly. In this context, the fact that the payer’s account has been charged does not justify the assumption that the amount will be credited to the recipient’s account on the same day. In the case of standard transfer orders, the statutory period for execution pursuant to section 675s subsec. 1 sentence 1 of the German Civil Code must be taken into account and it must be expected that the bank instructed will make full use of the deadline. There was therefore no justification in the present case for expecting that the recipient’s account would be credited in time.

be a close call to meet the deadline, which expired two days later. In view of the large number of payment steps in a law firm (notifying the accounts department, preparing the payment by the accounts department, reporting back to the paralegal, forwarding the payment document to the attorney responsible for the transfer, approval by the attorney), the approach adopted by counsel appears very risky and would have required closer supervision.

**Natura Balance/**  <sup>116</sup>: The failure to meet the deadline for paying the appeal fee was not without fault. The fact that the paralegal failed to initiate the payment in time by informing the attorney cannot excuse this. He could see that it would

<sup>114</sup> Federal Patent Court, ruling dated 21.4.2021 – 28 W (pat) 549/19.

<sup>115</sup> Federal Patent Court, ruling dated 27.4.2021 – 28 W (pat) 72/20.

<sup>116</sup> Federal Patent Court, ruling dated 21.7.2021 – 25 W (pat) 535/20, GRUR-RR 2022, 150-151.

### 3. REMITTAL BECAUSE OF DEFICIENCIES IN THE REASONS

**AYYANA/Ayanda**<sup>117</sup>: The proceedings before the Patent and Trade Mark Office suffered from a substantial defect. With the trade mark division's ruling, the attacked trade mark was cancelled for the goods of class 29. In other respects, the opposition was rejected. However, the ruling did not include any comments on the reasons for which the opposition against the registration of the attacked trade mark

for the goods and services of classes 32, 33, 43 and 44 was rejected. Notwithstanding the importance to be attached to the aspect of procedural economy, it is not the task of the Patent Court to take on the duty incumbent on the Patent and Trade Mark Office of conducting the first examination of an opposition, especially in the case of an extensive list of goods and services covered by the attacked trade mark.

### 4. SUSPENSION OF THE PROCEEDINGS



**RE/MA/REMA**<sup>118</sup>: The proceedings before the Patent Office suffered from a substantial defect. When the proprietor of the attacked trade mark was deleted from the Commercial Register, the opposition proceedings were suspended in accordance with Trade Mark Act section 82 subsec. 1 in combination with section 241 subsec. 1 of the Code of Civil Procedure. The deletion does not affect the legal capacity of the proprietor of the trade mark to hold rights, because the trade mark constitutes an asset on the basis of which it continues to exist as a company in liquidation. The deletion does, however, have

the consequence that the representative bodies lose their authority to represent and the proprietor of the trade mark loses his capacity to conduct proceedings, because there is no legal representative. When the Federal Patent Court has so far regarded a GmbH which has been deleted from the Commercial Register as a party with the capacity to conduct proceedings, this was justified on the grounds that preliminary proceedings in such cases were in the nature of a registration right. These past rulings cannot be transferred to intra partes proceedings.

### 5. STAY OF PROCEEDINGS



**ELBA / I.E.L.A.**<sup>119</sup>: The appeal led to the setting aside of the ruling and remittal of the case to the Patent and Trade Mark Office. The cancellation of the attacked trade mark was ordered because of an opposition based on a trade mark that had itself not yet been validly registered in the Register. Opposition proceedings are still pending against the opposing trade mark. A stay of the opposition proceedings is conceivable not only in the cases covered in Trade Mark Act section 43

subsec. 3, but also if it appears expedient, Trade Mark Regulation section 32 subsec. 1. Under Trade Mark Regulation section 32 subsec. 2, this is the case if it is likely that the opposition would be allowed and the opposition is based on a filed (but not registered) trade mark. The same applies if lapse or nullity proceedings are pending before the Patent and Trade Mark Office. The situation is comparable when opposition proceedings are still pending against the opposing trade mark itself.

<sup>117</sup> Federal Patent Court, ruling dated 1.2.2021 – 25 W (pat) 525/20; on deficiencies in the reasons in absolute proceedings cf. also the ruling of the Federal Patent Court dated 12.4.2021 – 26 W (pat) 535/20 – Mate Mate.

<sup>118</sup> Federal Patent Court, ruling dated 11.3.2021 – 30 W (pat) 32/19.

<sup>119</sup> Federal Patent Court, ruling dated 19.8.2021 – 30 W (pat) 540/20.

## 6. VALUE IN DISPUTE



<sup>120</sup>: The value in dispute should be set at € 50,000. Since there are no special regulations for setting the value in trade mark cases, the value in dispute pursuant to section 23 subsec. 2 sentence 1 in combination with subsec. 3 sentence 2 of the Remuneration Law for Attorneys must be determined by the Court exercising its reasonable discretion. The criterion to be applied when determining the value in dispute in cancellation

proceedings according to the case law of the Federal Court of Justice is the commercial interest of the trade mark proprietor in the maintenance of his trade mark. Since no submissions were made on the subject, the Board did not have any indications that it might be appropriate to deviate from the estimate usually assumed, amounting to € 50,000.

*Dr. Roman Söchtig, Dr. Eike Nielsen*<sup>121</sup>

<sup>120</sup> *Federal Patent Court*, ruling dated 8.3.2021 – 29 W (pat) 14/20; cf. also the rulings of the *Federal Patent Court* dated 7.9.2021 – 25 W (pat) 9/20 – Baumwollblüte and 8.12.2021 – 29 W (pat) 68/20 – Eissauna, with the value in dispute in each case being fixed at 50,000 euros.

<sup>121</sup> Judges at the *Federal Patent Court*, Munich.



# Business Report 2021

## A. Business Development

### I. Summary

A total of 1,391 new cases were received by the Federal Patent Court in 2021. In 2020 the number of new cases was 1,505. The new cases in the year under review consisted of 1,080 main proceedings on the merits (2020: 1,189) and 311 ancillary proceedings, such as complaints and requests to inspect court files (2020: 316). A total of 1,597 cases were settled in the year under review (2020: 1,632).

The four Boards of Appeal for trade marks (25<sup>th</sup>, 26<sup>th</sup>, 28<sup>th</sup> and 29<sup>th</sup> Boards) and the Board of Appeal for trade marks and designs (30<sup>th</sup> Board) received a total of 627 appeals in the year under review (2020: 673). After 593 appeal proceedings had been settled or adjudicated (2020: 659), 1,096 cases were still pending at the end of 2021 (2020: 1,062). The Boards of Appeal for trade marks and the Board of Appeal for trade marks and designs were able to reduce the average time for processing appeal proceedings from 21.8 months in 2020 to 21.6 months in 2021.

The ten Technical Board of Appeal for trade marks (8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup>, 14<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup> - 20<sup>th</sup> and 23<sup>rd</sup> Board) received a total of 123 main proceedings in the year under review (2020: 220). After 312 cases had been settled or adjudicated, there were still 368 cases pending at the end of the year (2020: 557). The Technical Boards of Appeal were also able to reduce the average duration of main proceedings from 27.9 months in 2020 to 27.3 months in 2021.

At the seven Nullity Boards (1<sup>st</sup> - 7<sup>th</sup> Board: 7<sup>th</sup> Board also Legal Board of Appeal) 268 main proceedings were received in the year under review (2020: 230).

After 291 proceedings had been settled or adjudicated (2020: 200), 387 cases were still pending at the end of 2021 (2020: 410). This meant that the Nullity Boards of Appeal were able to reduce the average duration of proceedings main from 32.8 months in 2020 to 29.1 months in 2021 – despite a sharp increase in the number of cases received.

Before the Legal Board of Appeal (7<sup>th</sup> Board), 25 new appeals were received in 2021 (2020: 26) and 18 cases were settled (2020: 19). At the end of the year under review, 29 cases were still pending (2020: 22).

At the Board of Appeal for Utility Models (35<sup>th</sup> Board) the number of new cases received in the year under review came to 37 main proceedings (2020: 40). After 48 cases had been settled or adjudicated (2020: 45), 57 cases were still pending at the end of the year (2020: 68).



## II. Statistics

### OVERALL STATISTICS ON THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL PATENT COURT 2017 TO 2021

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
<b>2017</b>										
received	244	23	384	1	815	44	–	1,511		
completed	206	30	544	1	827	44	–	1,652		
still pending	441	17	948	1	1,195	82	–	2,684		
<b>2018</b>										
received	219	22	370	1	723	56	–	1,391		
completed	244	28	474	0	733	50	–	1,529		
still pending	416	11	844	2	1,185	88	–	2,546		
<b>2019</b>										
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		
<b>2020</b>										
received	230	26	220	0	673	40	0	1,189		
completed	200	19	397	2	659	45	1	1,323		
still pending	410	22	556	1	1,062	68	0	2,119		
<b>2021</b>										
received	268	25	123	0	627	37	–	1,080		
completed	291	18	312	0	593	48	–	1,262		
still pending	387	29	367	1	1,096	57	–	1,937		

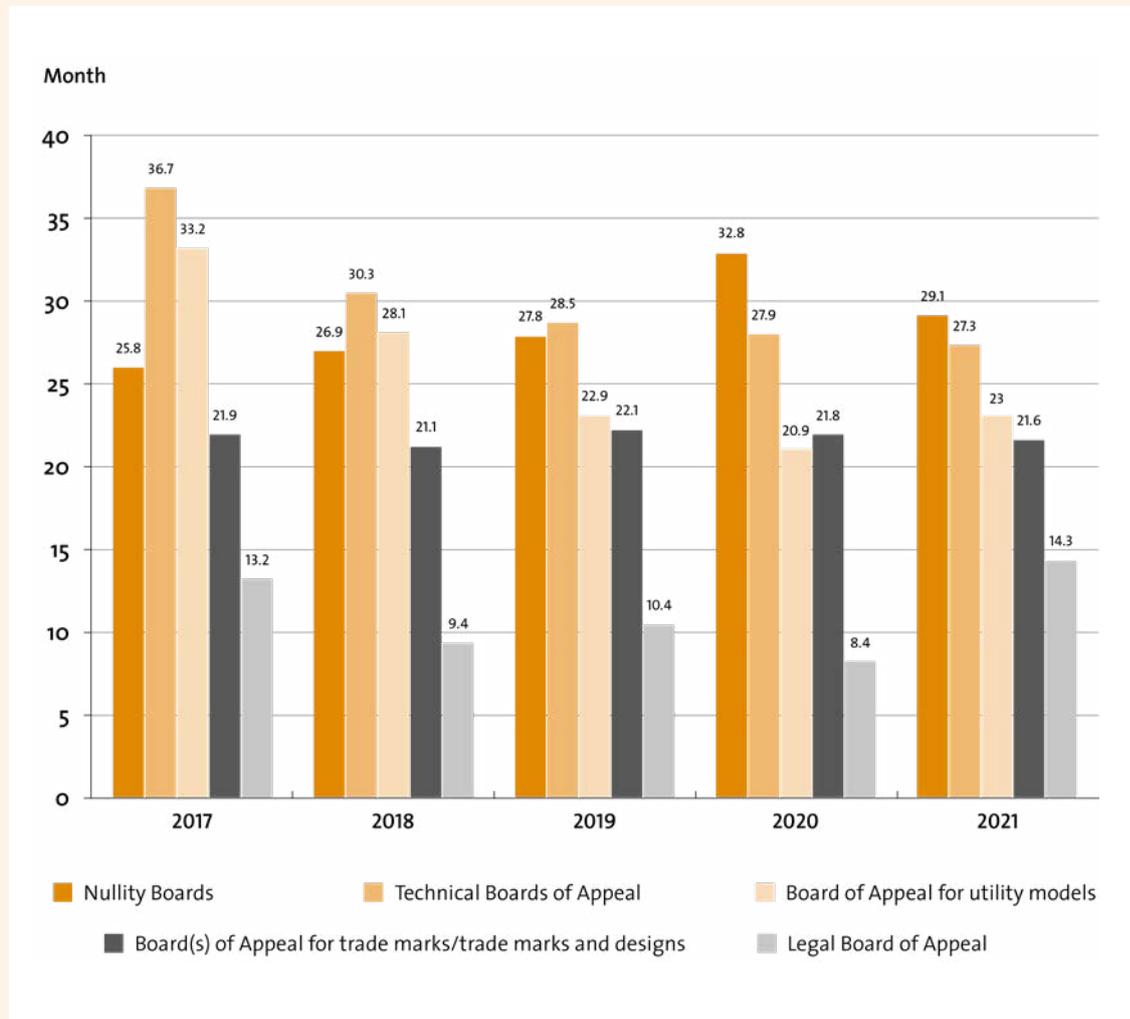
Nullity, appeal and opposition proceedings  
proceedings outside main proceedings (ZA (pat) proceedings)

	Nullity Boards	Legal Board of Appeal	Technical Boards of Appeal		Boards of Appeal for trade marks, Board of Appeal for trade marks and designs	Board of Appeal for utility models	Board of Appeal for plant variety cases	Total cases (columns 1–7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2017</b>								
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
<b>2018</b>								
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
<b>2019</b>								
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
<b>2020</b>								
received	224	1	17	3	36	35	–	316
completed	214	2	17	1	37	38	–	309
still pending	55	0	1	2	4	0	–	62
<b>2021</b>								
received	222	5	20	0	34	30	–	311
completed	249	4	20	2	30	30	–	335
still pending	28	1	1	0	8	0	–	38

## BUSINESS DEVELOPMENT IN 2021 CONCERNING MAIN PROCEEDINGS

	Cases pending: 1.1.2021	New cases	Settled cases	Cases pending: 31.12.2021
<b>Nullity Boards</b>	410	268	291	387
<b>Legal Board of Appeal</b>	22	25	18	29
<b>Technical Boards of Appeal total</b>	557	123	312	368
of those				
appeal proceedings	556	123	312	367
opposition proceedings	1	0	0	1
<b>Boards of Appeal for trade marks, Board of Appeal for trade marks and designs</b>	1,062	627	593	1,096
<b>Board of Appeal for utility models</b>	68	37	48	57
<b>Board of Appeal for plant variety cases</b>	–	–	–	–
<b>Total</b>	<b>2,119</b>	<b>1,080</b>	<b>1,262</b>	<b>1,937</b>

DURATION OF PROCEEDINGS OF THE BOARDS 2017 TO 2021 IN MONTHS



	2017	2018	2019	2020	2021
Nullity Boards	25.8	26.9	27.8	32.8	29.1
Technical Boards of Appeal	36.7	30.3	28.5	27.9	27.3
Boards of Appeal for utility models	33.2	28.1	22.9	20.9	23
Board(s) of Appeal for trade marks / trade marks and designs	21.9	21.1	22.1	21.8	21.6
Legal Board of Appeal	13.2	9.4	10.4	8.4	14.3

### III. Appeals against decisions of the Federal Patent Court

#### APPEALS IN PATENT NULLITY PROCEEDINGS

---

In 2021, appeals were lodged against 68 of the 124 judgments of the Federal Patent Court in patent nullity proceedings. That corresponds to a proportion of 55 %. In the previous year, appeals were lodged against 48 of the 87 judgments.

The Federal Court of Justice concluded 50 of the appeal cases pending before it in the year under review by handing down a judgment (2020: 49). In 27 cases, the decision of the Federal Patent Court was upheld, in 23 cases the decision under appeal was modified or set aside. Another 7 cases were concluded in some other way.

#### APPEALS ON POINTS OF LAW

---

The Federal Patent Court gave leave to appeal to the Federal Court of Justice on points of law in 6 cases in the year under review. Where leave was given, the appeals came in 2 cases from the Nullity Boards and in 4 cases from the Boards of Appeal for trade marks. Only in one case did the parties to the proceedings avail themselves of the leave granted and lodge an appeal on points of law against the decision of a Nullity Board.

In 12 cases in which leave to appeal was not required, appeals on points of law were lodged. 5 of the appeals on points of law for which leave was not required lay from rulings by the Technical Boards of Appeal and 7 from rulings by the Board of Appeal for trade marks and designs.

In the year under review, the Federal Court of Justice dealt with 6 appeals on points of law in which leave to appeal against rulings of the Federal Patent Court had been granted. In 2 cases, the Federal Court of Justice allowed the appeals on points of law, in 2 cases the appeals on points of law were dismissed, and in 2 cases the appeals on points of law were settled in other ways.

In addition, in the year under review, the Federal Court of Justice dealt with 11 appeals on points of law in which leave to appeal against rulings of the Federal Patent Court was not required. In 4 cases, the appeals on points of law in which leave was not required were dismissed. In 7 cases, the appeals on points of law in which leave was not required were settled in other ways.

## B. Staffing

### I. Judicial staff

As of 31<sup>st</sup> December, 2021, the Federal Patent Court had a total of 99 judges (28 women and 71 men), 57 of whom were technically/scientifically qualified and 42 were legally qualified. Of the 99 judges at the Federal Patent Court, one legally qualified judge was seconded to the Federal Ministry of Justice in the year under review, one technical judge was seconded to the German Patent and Trade Mark Office, and one legally qualified judge was assigned to the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).



### II. Non-judicial staff

As of 31<sup>st</sup> December, 2021, the Federal Patent Court had 97 non-judicial employees (2020: 100), consisting of 64 women and 33 men. The two trainees studying to become trained employees for the federal administrative sector successfully completed their first year of training in the year under review. The trainee studying to become a trained employee for media and information services already began the last year of training in 2021.



## C. Training of patent attorney candidates

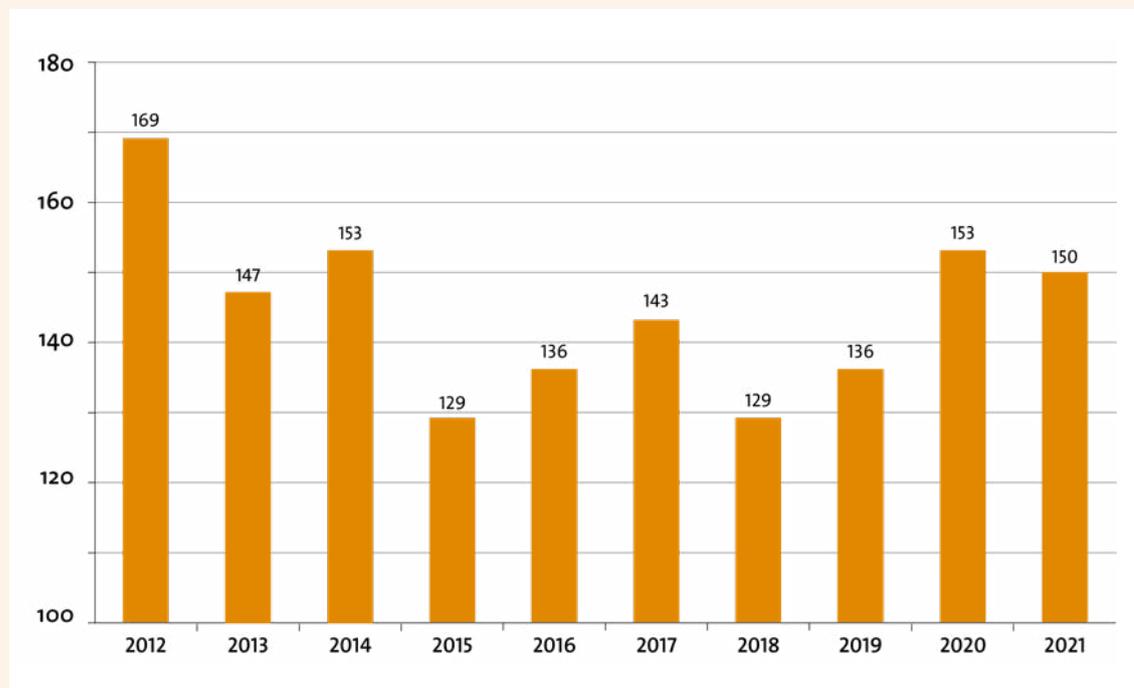
Also in the year under review, the training of the patent attorney candidates was marked by the Covid-19 pandemic. All the tuition courses (working parties) were held online. Some major improvements in this respect were achieved in 2021. A separate room was fitted out in the court building for holding online tuition courses, which were well received by the working parties' tutors.

Similarly, the practical training of the patent attorney candidates in the Boards was only possible under difficult conditions. Because of the necessary contact restrictions, it was not possible to offer

opportunities to attend the oral hearings of the Boards to the normal extent. Likewise, there were only limited possibilities to gain a direct insight into the day-to-day work of the judges of the Federal Patent Court.

The number of women undergoing training to become patent attorneys again rose slightly in 2021. The fact that parental leave was claimed demonstrates that it is also possible to reconcile family and professional life in the course of being trained as a patent attorney.

NUMBER OF PATENT ATTORNEY CANDIDATES TRAINED 2012 TO 2021



## D. Information services

### I. Library

The library supplies the members of the Federal Patent Court with literature and information. The focus of the collection is in the field of industrial property law, technology and the natural sciences. In addition, all the other books, journals and media are purchased which are needed for the work of the Federal Patent Court. As of the end of 2021, the library had more than about 26,000 monographs, 150 periodicals and loose-leaf works in paper form and more than 140,000 digital media such as e-books and e-journals available for use. The library's printed works are primarily intended for use on the spot in the reading room. It is possible to access the digital media via the office computers.

The library's collection can be searched via the "Litdoc" catalogue, which is part of the Court's internal "Agora" documentation database. A common search interface makes it possible to search all the database sectors simultaneously.

The Federal Patent Court library collaborates closely with the library of the German Patent and Trade Mark Office. The "trade mark" reading room of the Patent and Trade Mark Office, for example, is integrated into the Court's reading room. The Federal Patent Court library thus also supports the staff of the Patent and Trade Mark Office if they are located in the Cincinnatistrasse office building.



## II. Documentation

In the field of trade mark law, the documentation office of the Federal Patent Court analyses both Patent and Trade Mark Office decisions and Federal Patent Court cases. The analyses are entered in the Court's internal databases and made available to the judges of the Federal Patent Court. In the reporting period, the documentation office processed 626 decisions of the German Patent and Trade Mark Office, 240 rulings by the Federal Patent Court's Boards of Appeal for trade marks and 211 other adjudications or settlements in trade mark appeal proceedings, such as withdrawals of appeals. The two databases on "*ex parte proceedings*" and "*intra partes proceedings*", which make it possible to conduct a systematic search for legal precedents, are an indispensable instrument for the case law of the Federal Patent Court in trade mark cases.

In addition, the documentation office is responsible for publishing all the Federal Patent Court's final decisions on its homepage. The decision database

is available to anyone interested, free of charge, and makes it possible to search systematically by case number, date of the decision and keywords. In the publicly accessible database, the full text of all the decisions handed down by the Boards from 2000 onwards can be retrieved.

Last but not least, the documentation office also analyses decisions for the juris database and makes the full text of the decisions available to juris. In the year under review, the documentation office edited a total of 382 decisions for juris for documentation. In this work, the documentation office refers not only to decisions by the Federal Patent Court, but also to decisions by European courts and institutions in trade mark cases (EUIPO, EGC and ECJ). In addition, the documentation office supplemented 267 references for the juris database in the reporting period if journals referred to the decisions concerned.



## E. Digitalisation

The Federal Patent Court IT department ensures the secure operation of the existing specialist electronic judicial systems, the electronic administrative file and the Office systems. It also supports the Court's staff in using these electronic tools.

An important focal point of the IT department's work in 2021 was the various steps taken to introduce the electronic court file. Among other things, workshops were held with external software providers in order to define technical requirements, to test and adapt software systems which had already been introduced and to prepare material for training courses.

In addition to the extensive preliminary work on the introduction of the electronic court file, the IT department also had to tackle the challenges posed by the Covid-19 pandemic - as in the previous year. The number of mobile work stations almost tripled in the reporting period. There are now 150 special notebooks available to staff, which are "shielded" by software. The devices use a VPN tunnel to enable access to the Federal Patent Court's IT system from one's work station at home without jeopardising IT security. The notebooks made it possible for the staff to continue working in the reporting period despite the contact restrictions due to the pandemic. Before the notebooks were purchased and issued, it was necessary to upgrade the Federal Patent Court's internet connection to the present 1,000 Mbits.

Further work for the IT department in 2021 was to equip the Federal Patent Court's biggest courtroom with a permanently installed videoconferencing system. That equipment makes it possible to conduct oral hearings by means of a video and audio transmission. All the parties to the proceedings can sign

electronically, so that apart from the public only the judges of the Board are present in the courtroom. Alternatively, it is possible to conduct "hybrid" hearings, where some of the parties to the proceedings are present in the courtroom, while the other parties attend the proceedings electronically.



Die Videoanlage im Sitzungssaal 11 (sog. „Kapelle“)



Videostream aus dem Sitzungssaal

## Impressum

### Herausgeber

Die Präsidentin des Bundespatentgerichts  
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Cincinnatistraße 64  
81549 München  
[www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)

### Redaktion

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Gestaltung und Satz

Atelier Hauer + Dörfler, Berlin

### Übersetzung

Anthony Rich M.A., Olching

### Druck

Deutsches Patent- und Markenamt, München

### Bildnachweis

Bundespatentgericht; BMJ/photothek: S. 6, 76; shutterstock.com S. 8-9, 10, 30, 60, 72, 78, 96, 126

### Stand

06/2022

### 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  
Postfach 90 02 53  
81502 München  
Tel.: 089 69937-203  
E-Mail: [pressestelle@bpatg.bund.de](mailto:pressestelle@bpatg.bund.de)  
[www.bundespatentgericht.de](http://www.bundespatentgericht.de)

München 2022



