

**BUNDESPATENTGERICHT**  
**JAHRESBERICHT 2004**

herausgegeben von der  
Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
des Bundespatentgerichts

Hausanschrift: Cincinnatistraße 64  
81549 München

Postanschrift: 90 02 53  
81502 München

Telefon: (0 89) 6 99 37- 0  
Telefax: (0 89) 6 99 37- 51 00

Internet: [www.bpatg.de](http://www.bpatg.de)  
E-Mail: [bundespatentgericht@bpatg.bund.de](mailto:bundespatentgericht@bpatg.bund.de)



## **V o r w o r t**

Der langjährige Vizepräsident des Bundespatentgerichts, Herr Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Hansjörg Schnegg, ist mit Wirkung vom 1. Februar 2004 in den Ruhestand getreten. Im Rahmen einer Feststunde am 5. Mai 2004 hat der Staatssekretär des Bundesministeriums der Justiz, Herr Professor Dr. Geiger, die Verdienste von Herrn Dr. Schnegg gewürdigt und Herrn Dipl.-Ing. Bernd Tödte als Nachfolger in das Amt des Vizepräsidenten eingeführt. Herr Tödte hatte zuletzt die Hauptabteilung Information beim Deutschen Patent- und Markenamt geleitet.

Den Schwerpunkt dieses Berichts bildet – wie in den Vorjahren – die Dokumentation der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts. Dabei werden vor allem die Bereiche behandelt, in denen die Senate ihre Rechtsprechung fortentwickelt haben. Es wird aber auch auf Fälle eingegangen, in denen bestehende Rechtsprechung überprüft und erneut bestätigt wurde.

Mit dem Berichtsjahr endete der Zeitraum von drei Jahren, für den das Gesetz vom 13. Dezember 2001 zwei neue Zuständigkeiten für das Bundespatentgericht begründet hatte. Für die Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2004 war im Markenverfahren die Möglichkeit eröffnet worden, anstelle der Erinnerung unmittelbar die Beschwerde zum Bundespatentgericht einzulegen. Für denselben Zeitraum war dem Bundespatentgericht die Zuständigkeit für Entscheidungen über Einsprüche gegen Patenterteilungen übertragen worden. Während die erleichterte Beschwerdemöglichkeit im Markenverfahren mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wieder weggefallen ist, hat der Gesetzgeber die Zuständigkeit des Gerichts für die Einspruchsverfahren bis zum 30. Juni 2006 verlängert. Die starke Belastung der Technischen Beschwerdesenate durch diese zusätzliche Zuständigkeit dauert also noch an. Nähere Einzelheiten zur Geschäftslage des Gerichts enthält der letzte Teil dieses Jahresberichts.

Dr. Hans-Georg Landfermann  
Präsident des Bundespatentgerichts



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>Organigramm (Stand: 31.12.2004)</b>	<b>8</b>
<b>Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2004</b>	<b>9</b>
<b>A. Patentrecht</b>	<b>9</b>
I. Patentfähigkeit	9
1. Technische Erfindung und Erfindungsbegriff	9
2. Stand der Technik und öffentliche Zugänglichkeit	11
3. Neuheit	12
4. Erfinderische Tätigkeit	12
5. Gewerbliche Anwendbarkeit	14
6. Einheitlichkeit	14
II. Ausführbarkeit, klare und vollständige Lehre	14
1. Ausführbarkeit bejaht	15
2. Ausführbarkeit verneint	17
3. Definition von Begriffen und Parametern	18
4. Zum Verständnis eines Patentanspruchs	19
5. Technische Brauchbarkeit	21
III. Unzulässige Erweiterung	21
1. Unzulässige Erweiterung bejaht	22
2. Unzulässige Erweiterung verneint	24
3. Disclaimer	25
IV. Fassung der Unterlagen	26
1. Fassung der Beschreibung	26
2. Fassung der Patentansprüche	26
V. Teilung	27
1. Teilung der Anmeldung	27
2. Teilung des Patents	28
VI. Einspruchsverfahren	29
1. Einspruchsverfahren allgemein	29
2. Verfahren vor dem Bundespatentgericht	29
3. Zulässigkeit des Einspruchs	30
4. Tenorierung bei unzulässigem Einspruch	33
5. Einspruchsgebühr	35
6. Prüfung der Widerrufsgründe	37
7. Rechtsschutzinteresse bei Erlöschen des Patents	39
8. Kostenfragen	40

VII.	Nichtigkeitsverfahren	41
VIII.	Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt	42
	1. Zuständigkeit	42
	2. Rechtliches Gehör vor DPMA	43
	3. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr	45
	4. Wiedereinsetzung	47
	5. Wirksame Stellung des Prüfungsantrags	48
	6. Zustellung	48
	7. Pfändung und Insolvenz	49
	8. Verschiedenes	50
IX.	Sonstige Verfahrensfragen	50
	1. Wirksamkeit, Zulässigkeit und Statthaftigkeit der Beschwerde	50
	2. Mündliche Verhandlung	52
	3. Rechtliches Gehör	53
	4. Anmeldetag, Nachreichung von Zeichnungen	54
	5. Rechtsschutzinteresse	54
	6. Kosten und Gebühren	55
	7. Priorität	55
	8. Verfahrenskostenhilfe	56
	9. Wiedereinsetzung	59
	10. Sonstiges	61
<b>B.</b>	<b>Gebrauchsmusterrecht</b>	<b>62</b>
	I. Schutzfähigkeit	62
	II. Neuheitsschonfrist	63
	III. Abzweigung	64
	IV. Kosten	65
<b>C.</b>	<b>Geschmacksmusterrecht</b>	<b>66</b>
	I. Verstoß gegen die guten Sitten	66
	II. Verschiedenes	66
<b>D.</b>	<b>Markenrecht</b>	<b>68</b>
	I. Neue Markenformen	68
	1. Farbmarken	68
	2. Dreidimensionale Marken	69
	3. Bildmarken	80
	4. Positionsmarken	81
	5. Kennfadenmarke	83
	6. Sonstige neue Markenformen	84
	7. Einzelhandelsdienstleistungsmarke	84
	II. Absolute Schutzfähigkeit	85
	1. Wortmarken	85
	2. Fragen zur Verkehrsdurchsetzung	91

III.	Löschungsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG	92
1.	Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse	92
2.	Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit	94
IV.	Kollisionsverfahren	96
1.	Benutzung der Marke	96
2.	Allgemeine Grundsätze zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr	98
3.	Assoziative oder mittelbare Verwechslungsgefahr	103
V.	Verfahrensrecht	105
1.	Kosten und Gebühren	105
2.	Sonstiges	107
<b>Geschäftsbericht 2004</b>		<b>111</b>
<b>A.</b>	<b>Geschäftslage</b>	<b>111</b>
I.	Gerichtliche Verfahren insgesamt	111
II.	Hauptverfahren	113
III.	Rechtsmittel	117
	Berufungen und Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts	117
	Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs	118
IV.	Personal	119
V.	Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber	120
<b>B.</b>	<b>Dokumentation und Bibliothek</b>	<b>122</b>
I.	Dokumentationsstelle	122
II.	Bibliothek	123
<b>C.</b>	<b>Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht</b>	<b>123</b>
<b>D.</b>	<b>Zusammenarbeit mit Partnern im In- und Ausland, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>124</b>
<b>Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts in den Jahren 1999 – 2004</b>		<b>128</b>

# Organigramm

(Stand: 31.12.2004)

**Präsident  
des Bundespatentgerichts  
Dr. Landfermann**

**Vizepräsident  
Dipl.-Ing. Tödte**

## Rechtsprechung

<b>1. Senat (Nichtigkeitssenat) Dr. Landfermann</b>	<b>7. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Ing. Tödte</b>	<b>15. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Chem. Dr. Kahr</b>	<b>24. Senat (Marken-Beschw.Senat) Dr. Ströbele</b>	<b>30. Senat (Marken-Beschw.Senat) Dr. Buchtmann</b>
<b>2. Senat (Nichtigkeitssenat) Meinhardt</b>	<b>8. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Ing. Kowalski</b>	<b>17. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Phys. Dr. Fritsch</b>	<b>25. Senat (Marken-Beschw.Senat) Kliems</b>	<b>32. Senat (Marken-Beschw.Senat) N.N.</b>
<b>3. Senat (Nichtigkeitssenat) Dipl.-Ing. Hellebrand</b>	<b>9. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Ing. Petzold</b>	<b>19. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Phys. Dr. Kellerer</b>	<b>26. Senat (Marken-Beschw.Senat) Albert</b>	<b>33. Senat (Marken-Beschw.Senat) Winkler, Matthias</b>
<b>4. Senat (Nichtigkeitssenat) Winkler, Gabriele</b>	<b>10. Senat (Jur.Beschw.Senat) Schülke</b>	<b>20. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Phys. Dr. Anders</b>	<b>27. Senat (Marken-Beschw.Senat) Dr. Schermer</b>	<b>34. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dr.-Ing. Ipfelkofer</b>
<b>5. Senat (GebrM-Beschw.-Senat) N.N.</b>	<b>11. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Ing. Dellinger</b>	<b>21. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt</b>	<b>28. Senat (Marken-Beschw.Senat) Stoppel</b>	<b>35. Senat (Beschw.Senat für Sortenschutz) N.N.</b>
<b>6. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dr.-Ing. Lischke</b>	<b>14. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Chem. Dr. Schröder</b>	<b>23. Senat (Techn.Beschw.Senat) Dipl.-Phys. Dr. Tauchert</b>	<b>29. Senat (Marken-Beschw.Senat) Grabrucker</b>	

## Verwaltung

Referent 1 VRi Schülke - ab 1.1.2005: Ri Knoll -	(Richterliches Personal)	Ri'in Werner	(Öffentlichkeitsarbeit)
Referent 2 Ri Schramm	(Haushalt u. Organisation)	Ri Engels	(Datenschutz u. Geheimschutz)
Referent 3a Ri Müllner - ab 1.1.2005: Ri Brandt -	(Nichtrichterl. Personal)	VRi'in Winkler - ab 1.1.2005: Ri'in Klante -	(PatAnw.-Angelegenheiten)
Referent 3b RR Schreindorfer	(Allgemeine Verwaltung)	Ri'in Schuster	(Gleichstellungsbeauftragte)
Referent 4 Ri Dr. Mayer	(Informationstechnik)		
Referent 5 Ri'in Sredl	(Dokumentation)		



## **Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2004**

### **Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht**

Die Beiträge in den Sektionen A, B und C stellen aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster nach thematischen Schwerpunkten gegliedert diejenigen dar, die sich entweder auf neu entstandene Fragestellungen beziehen, die Klärung bislang strittiger Fragen bringen oder die Rechtsprechung in der Weise weiterbilden, dass bestimmte allgemein bekannte Probleme aus einer anderen Blickrichtung behandelt werden.

Da in den technischen Beschwerdesenaten die Bearbeitung der gemäß § 147 Abs. 3 PatG an das Bundespatentgericht verlagerten Einsprüche etwa die Hälfte des Gesamtarbeitsanfalls ausmacht, betreffen viele Entscheidungen in Sektion A unverändert die Einspruchsproblematik. Um das Auffinden bestimmter Themenschwerpunkte in dieser Sektion zu erleichtern, wird zB der Komplex „Erfindungshöhe“ ausschließlich im allgemeinen Kapitel I (Patentfähigkeit) und nicht noch einmal ergänzend im Kapitel VII (Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Allgemeine Gebührenfragen, Wiedereinsetzungsanträge und Umschreibungen findet man in der Regel in der entsprechenden patentrechtlichen Rubrik, auch wenn im konkreten Fall nicht Patente, sondern Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster betroffen sind.

### **A. Patentrecht**

#### **I. Patentfähigkeit**

##### **1. Technische Erfindung und Erfindungsbegriff**

Die Frage der „*Technizität*“ einer Erfindung spielt unverändert eine wichtige Rolle bei Entscheidungen aus dem Patent- und Gebrauchsmusterbereich, allerdings hat sich der Schwerpunkt verlagert. Während in der Vergangenheit die Frage der „*Technizität*“ häufig auf die Entscheidung reduziert war, ob eine softwarebezogene oder computerbezogene Erfindung technisch war, liegt der Schwerpunkt (wie schon im vorigen Jahr) bei den geschäftlichen und gedanklichen Tätigkeiten.

## Geschäftliche und gedankliche Tätigkeiten<sup>1</sup>

Nach einer Entscheidung des 17. Senats<sup>2</sup> umfasst das Gebiet der Technik nicht die Erkenntnis grundsätzlicher naturgesetzlicher Zusammenhänge. Hat eine Erfindung jedoch eine konkrete Anwendung dieses naturgesetzlichen Zusammenhangs zum Gegenstand, liegt sie auf technischem Gebiet.

Erschöpft sich ein Patentanspruch in der Lehre, Instandhaltungsarbeiten zunächst entsprechend ihrer fachlichen Sparte (zB Elektrotechnik und Mechanik) aufzugliedern und diese Sparten jeweils weiter in einen planbaren (absehbaren) und einen unplanbaren (nicht vorhersehbaren) Teil aufzugliedern, kann in dieser bloßen Aufgliederung eines Instandhaltungsvolumens in Gewerke bzw. durchzuführende Arbeiten keine auf technischem Gebiet liegende Lehre gesehen werden. Eine solche Aufgliederung stellt lediglich eine gedanklich vorgenommene (abstrakte) Ordnung von Tätigkeiten dar, die keine konkrete Wirkung hat und auch nicht den Einsatz von Naturkräften verlangt.<sup>3</sup>

Ist Gegenstand eines Verfahrens im Wesentlichen eine mathematische Abbildung einer mehrdimensionalen Szene auf eine Bildebene, wobei diese Abbildung nicht anhand real vorhandener Objekte, sondern allein durch Berechnungen erfolgt, so liegt eine mathematische Methode „*als solche*“ vor, die bereits nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 PatG nicht als Erfindung anzusehen ist. Wird durch den Anspruchswortlaut zum Ausdruck gebracht, dass nicht Schutz für das Berechnungsverfahren „*an sich*“ beansprucht wird, sondern lediglich für die Ausführung des Verfahrens durch eine technische Vorrichtung, nämlich einen Computer, hat dies nicht zur Folge, dass der Anspruchsgegenstand ohne weiteres dem Gebiet der Technik und damit zwangsläufig dem Kreis der in § 1 Abs. 1 PatG genannten „Erfindungen“ zuzuordnen ist. Einer solchen Zuordnung steht jedenfalls entgegen, dass eine beanspruchte Lehre nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert.<sup>4</sup> Wenn das beanspruchte Verfahren lediglich eine Berechnung vorschlägt, die von einer mathematischen Beschreibung und nicht von real vorhandenen Objekten ausgeht und dann durch geeignete mathematische

---

1 Vgl. auch den Abschnitt 4 „*Erfinderische Tätigkeit*“ zur Frage der Erfindungshöhe einer Spielidee.

2 Beschl. v. 20.01.2004 – 17 W (pat) 9/03, GRUR 2004, 850 = BIPMZ 2004, 440 – Kapazitätsberechnung.

3 Beschl. v. 19.02.2004 – 17 W (pat) 63/02.

4 Vgl. auch BGH Z 149, 68 = GRUR 2002, 143 = BIPMZ 2002, 114 = Mitt. 2001, 553 = GRUR Int 2002, 323 – Suche fehlerhafter Zeichenketten.

Operationen nach optischen Gesetzen eine Abbildung erzeugt, so rechtfertigt es der Unterschied zwischen einem real stattfindenden Prozess und einer bloßen Berechnung, den real stattfindenden Prozess dem Gebiet der Technik zuzuordnen. Eine bloße Berechnung kann dagegen auch dann nicht dem Gebiet der Technik zugeordnet werden, wenn sie optische Gesetze berücksichtigt oder wenn sie unter Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln durchgeführt wird<sup>5</sup>.

Mit der Frage der Technizität hatte sich auch der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat<sup>6</sup> zu befassen; vgl. in der Sektion B „*Gebrauchsmusterrecht*“ das Kapitel I „*Schutzfähigkeit*“.

### **Computerbezogene Erfindungen**

Enthält ein auf ein elektronisches Mitteilungssystem gerichteter Anspruch die Anweisung, wie die benötigte Hardware konfiguriert sein muss, und sind insbesondere ein spezieller Speicher und ein Verteiler vorgesehen, so liegt mit diesen beiden Komponenten eine Hardwarekonfiguration vor, so dass schon dadurch die Technizität gegeben ist.<sup>7</sup>

## **2. Stand der Technik und öffentliche Zugänglichkeit**

Werden vom Einsprechenden schriftliche Ausarbeitungen vorgelegt, die ausweislich ihrer Deckblätter an einer amerikanischen Universität als „Thesis“ eingereicht wurden, und führt der Einsprechende weiter als Beleg für die öffentliche Zugänglichkeit aus, dass diese Thesis in den „General Libraries“ der Universität bibliographiert und anschließend in einem Magazin eingestellt worden seien, so ist diese Ausarbeitung zumindest dann nicht zweifelsfrei als vorveröffentlicht zu werten, wenn dies vom Patentinhaber mit Nichtwissen bestritten wird und sich der Einsprechende durch Rücknahme des Einspruchs seiner Mitwirkung entzieht, so dass dem Senat eine weitere Sachaufklärung nicht mehr möglich ist.<sup>8</sup>

Nach einem Urteil des 2. Senats<sup>9</sup> besagt eine Bestätigung für die Abgabe der erforderlichen Pflichtexemplare einer Dissertation mit der Formulierung „*Abgabe an die Universitäts-*

---

5 Beschl. v. 28.09.2004 – 17 W (pat) 31/03 – Partitionsbaum, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

6 Beschl. v. 28.07.2004 – 5 W (pat) 6/03.

7 Beschl. v. 19.02.2004 – 17 W (pat) 10/02.

8 Beschl. v. 23.03.2004 – 8 W (pat) 305/02.

9 Urt. v. 14.07.2004 – 2 Ni 36/03 (EU), Berufung eingelegt [X ZR 155/04].

*bibliothek (ohne Geheimhaltungsgrad) bzw. an die Zweigbibliothek der Sektion (bei NfD) oder an die VS-Hauptstelle (bei VS)*“ nichts darüber, wo die Pflichtexemplare tatsächlich abgegeben wurden und welcher (ggf. eng begrenzte und möglicherweise nur kraft besonderer Autorisierung befugte) Personenkreis Einblick nehmen konnte. Belegt eine vom Senat gemäß § 87 PatG über die Gerichtsbibliothek eingeholte Auskunft des Informationsdienstes der Deutschen Bücherei Leipzig, dass die Dissertation bereits fünf Jahre vor dem Prioritätstag in dieser Bibliothek als Zugang registriert worden war, erscheint es wenig plausibel, dass die bibliografische Erfassung und Ausleihe dieser Dissertation fünf Jahre lang unterblieben sein könnte.

### **3. Neuheit**

Enthält eine ältere Anmeldung wörtlich den Hinweis, dass unterschiedliche Ausführungsbeispiele, die in unterschiedlichen Figuren gezeigt sind, miteinander kombiniert werden können, so umfasst der Offenbarungsgehalt dieser älteren Anmeldung auch eine solche spezielle Merkmalskombination verschiedener Ausführungsbeispiele zumindest dann, wenn der Fachmann aufgrund des ihm zuzurechnenden Fachwissens ohne weiteres und selbstverständlich erkennt, dass die Kombinationsmöglichkeit auch für diese spezielle Ausführungsform gilt. Diese Ausführungsform ist dann nicht mehr neu.<sup>10</sup>

### **4. Erfinderische Tätigkeit**

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit steht in den weitaus meisten Verfahren in den technischen Beschwerdesenaten und auch in der Nichtigkeit im Mittelpunkt. Es handelt sich aber in aller Regel um Einzelentscheidungen, die über den konkreten Fall hinausgehend keine weitere Bedeutung haben, so dass an dieser Stelle hierauf nicht weiter eingegangen wird. Zuweilen erlangen sie jedoch allgemeine Bedeutung, wenn sie auf ähnlich gelagerte Fälle übertragbar sind. Dies betrifft zB die regelmäßig zu stellende Frage nach dem zuständigen Durchschnittsfachmann (s.S.13).

Der 20. Senat<sup>11</sup> ist der Frage nachgegangen, ob eine Spielidee, die durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ist, eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Patentgesetzes stützen

---

10 Beschl. v. 29.07.2004 – 21 W (pat) 41/01.

11 Beschl. v. 22.11.2004 – 20 W (pat) 10/03 – Jackpotzuwachs, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

könnte. Er hat dies verneint und festgestellt, dass die Spielidee keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, sondern der technischen Problemlösung nur vorgelagert ist.<sup>12</sup>

In Fortführung seiner Entscheidung „*Elektronischer Zahlungsverkehr*“<sup>13</sup> hat der 20. Senat erneut<sup>14</sup> ausgeführt, dass aus Sinn und Zweck des Patentgesetzes folgt, dass eine erfinderische Tätigkeit im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 4 PatG nur auf einem technischen Beitrag zum Stand der Technik beruhen kann. Anstelle der Gesamtheit mehrerer Telefongespräche nunmehr für jedes Einzelgespräch unter Berücksichtigung auch seiner Dauer den preisgünstigsten Tarif zu ermitteln, liegt demnach nicht auf technischem Gebiet, sondern beruht auf bloßen geschäftlichen Überlegungen, die die erfinderische Tätigkeit nicht stützen können.

Nach einer Entscheidung des 8. Senats<sup>15</sup> beruht es auf erfinderischer Tätigkeit, die Anzahl von Bauteilen als unterschiedlich von einem ganzzahligen Vielfachen der Anzahl eines anderen Bauteils zu definieren, wenn bislang nicht bekannt war, dass dieses Auswirkungen auf die Dauerstandfestigkeit hat und der diesbezügliche Zusammenhang nicht auf der Hand liegt, auch wenn statistisch gesehen, die Mehrzahl der ohne diese Überlegung gewählten Konfigurationen den patentgemäßen Vorgaben entsprechen.

### **Durchschnittsfachmann**

Für das Gebiet der Rückhaltesysteme für Fahrzeuge ist – auch wenn im Einzelfall primär elektrische Signale von einem Temperatursensor ausgewertet werden – als Durchschnittsfachmann nicht ein Fachhochschulingenieur der Elektrotechnik anzunehmen, sondern ein Ingenieur der Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung, der bei einem Fahrzeughersteller oder -zulieferer in einem Team an der Konstruktion und Entwicklung von Rückhaltesystemen arbeitet. Die Teamkompetenz umfasst dabei nicht nur die eigentliche Fahrzeugtechnik, sondern auch eine elektrotechnisch/elektronische Komponente für den entsprechenden mess- und steuerungstechnischen Anteil und ebenso eine chemische Komponente für den pyrotechnischen Anteil von Rückhaltesystemen. Dem Durchschnittsfachmann sind aus seinem Grundlagenstudium auch grundlegende

---

12 Im Anschluss an BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

13 GRUR 2002, 791 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

14 Beschl. v. 10.05.2004 – 20 W (pat) 314/02, GRUR 2004, 931 = BIPMZ 2004, 494 = Mitt. 2004,363 – Preisgünstigste Telefonverbindung, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

15 Beschl. v. 25.11.2004 – 8 W (pat) 20/03 – Ganzzahliges Vielfaches.

thermodynamische Kenntnisse geläufig, zumindest sind sie aber den Teamkenntnissen zuzurechnen, die dem Durchschnittsfachmann bedarfsweise zur Verfügung stehen. Dies gilt um so mehr, wenn zum Stand der Technik bei den Rückhaltesystemen auch eine Druckschrift gehört, bei der thermodynamische Änderungen (hier: adiabatische Druckänderungen) zur Feststellung eines Seitenaufpralls ausgenutzt werden.<sup>16</sup>

## **5. Gewerbliche Anwendbarkeit**

Ein Verfahren zum Bestimmen der Dialysierfähigkeit einer künstlichen Niere ist gewerblich anwendbar, wenn die zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Verfahrensschritte zwar die Beteiligung des Patienten erfordern, wenn aber der Zweck des Verfahrens lediglich in der Ermittlung eines rein technischen Parameters liegt und die Bestimmung der Dialysierfähigkeit keine therapeutische oder diagnostische Wirkung auf den Patienten ausübt.<sup>17</sup>

## **6. Einheitlichkeit**

Liegen zwei Erfindungen vor, nämlich erstens ein Sensor nach dem Hauptanspruch und zweitens eine solche Sensoren verwendende Detektionseinrichtung nach einem nebengeordneten Patentanspruch, und ist der Sensor erfinderisch, wird dadurch zwangsläufig auch die Detektionseinrichtung erfinderisch. Verwirklichen beide Erfindungen die erfinderische Idee des Sensors, liegt ferner ein übergeordnetes Problem zugrunde und gehören die Gegenstände technologisch in dem Sinn zusammen, dass eine Erfindung auf die andere hin konzipiert ist – nämlich die Verwendung des Sensors in der Detektionseinrichtung –, so ist die Einheitlichkeit gegeben. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Schutzbereiche ist auch das Rechtsschutzinteresse zu bejahen.<sup>18</sup>

## **II. Ausführbarkeit, klare und vollständige Lehre**

Ausführbarkeit und Offenbarung werden insbesondere im Einspruchsverfahren häufig angegriffen. Wie in den vergangenen Jahren haben die Senate die Ausführbarkeit insbesondere dann dahinstehen lassen, wenn der Anmeldungsgegenstand ohnehin nicht erfinderisch war.<sup>19</sup>

---

16 Beschl. v. 28.01.2004 – 9 W (pat) 313/02.

17 Urt. v. 22.06.2004 – 4 Ni 28/03 (EU).

18 Beschl. v. 16.06.2004 – 20 W (pat) 28/04.

19 Beschl. v. 09.02.2004 – 20 W (pat) 324/02.

## 1. Ausführbarkeit bejaht

Das für ein Verfahren zum Bestimmen der zeitlichen Lage einer Synchronisationsfolge in einem empfangenen Datenstrom (Rahmensynchronisation) beanspruchte Merkmal „*unter Anwendung des Prinzips der Maximum-Likelihood-Theorie*“ ist nicht unklar und damit auch nicht wegen § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG unzulässig oder im Sinne von § 34 Abs. 4 PatG nicht ausführbar, sondern lediglich allgemein und breit gefasst, was für sich gesehen kein patentrechtlicher Mangel ist. Für Arbeitsverfahren, insbesondere solche, die – wie hier – mit Computerprogrammen ausgeführt werden, ist es zwar oft schwierig festzustellen, ob eine patentgeschützte Erfindung benutzt wird. Diese bekannten Schwierigkeiten in Verletzungsprozessen verbieten jedoch für sich gesehen nicht die Patentierung breiter Erfindungen. Überdies lässt sich für eine allgemein gefasste Lehre leichter prüfen, ob eine konkrete Ausführungsform darunter fällt, als für eine eng gefasste.<sup>20</sup>

Zum Beleg mangelnder Ausführbarkeit genügt es nicht, lediglich geltend zu machen, dass die angestrebte Wirkung des patentgemäßen Verfahrens (hier: Erzielung eines hohen Glanzgrades bei der Fertigung spiegelnder Oberflächen) mit den Angaben zur Zusammensetzung des beanspruchten Elektrolyten nicht zu erzielen sei. Auch die Vorlage von eigenen, nach dem patentgemäßen Verfahren hergestellten Proben reicht nicht aus, wenn den fertigen Proben die Verfahrensbedingungen bei der Herstellung nicht mehr zu entnehmen sind.<sup>21</sup>

Nach einer Entscheidung des 3. Senats<sup>22</sup> ist die Wiederholbarkeit der mit gezüchteten Zellen verbundenen technischen Lehre für den Fachmann dann gegeben, wenn ihm ein Verfahrensweg offenbart ist, auf dem er mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die gleichen Ergebnisse erzielen kann. Im Zusammenhang mit von Hinterlegungsstellen angeforderten Zellen kommt es immer wieder vor, dass die eine oder andere Probe nicht die erwarteten Ergebnisse bringt. Das einmalige Misslingen einer solchen Nacharbeitung unter Verwendung hinterlegter Zellen stellt keinen ausreichenden Beweis für die Unfähigkeit der hinterlegten Zellen in ihrer Gesamtheit dar, da es üblich ist, dass die Hinterlegungsstelle weitere Zellproben zur Verfügung stellt, wenn die von ihr erhaltenen Proben nicht den Anforderungen genügen. Auch die Nichtigkeitsklägerin muss daher in einem solchen Fall

---

20 Beschl. v. 21.04.2004 – 20 W (pat) 43/02, GRUR 2005, 43 = BIPMZ 2004, 471 = Mitt. 2004, 304 – Rahmensynchronisation.

21 Beschl. v. 13.05.2004 – 14 W (pat) 317/03.

22 Urt. v. 09.03.2004 – 3 Ni 19/02 (EU), Berufung eingelegt [X ZR 94/04].

den Versuch mit einer erneut angeforderten Probe wiederholen. Bei diesem Sachverhalt bestehen nach Ansicht des Senates keine Bedenken im Hinblick auf die Nacharbeitbarkeit des von dem hinterlegten Hybridom gebildeten monoklonalen Antikörpers.

Lässt ein ein Datenaufzeichnungsverfahren betreffender Patentanspruch nicht ohne weiteres erkennen, wie bei einem unbeabsichtigten Abbruch der Sequenz der Schreibvorgänge die Integrität des Datenbestandes sichergestellt werden soll, so kann aus dem Umstand, dass der Patentanspruch das Anlegen einer Sicherungskopie in einem Schattenspeicher vorschlägt, der auf dem Gebiet der kaufmännischen Datenverarbeitung zuständige Fachmann (Ingenieur oder Informatiker) schließen, dass bei einer unbeabsichtigten Unterbrechung der Sequenz von Schreibvorgängen, die nur teilweise geänderte, also inkonsistente Daten zur Folge hat, auf den unverändert gebliebenen Datenbestand in einem der Speicher zurückgegriffen werden kann, so dass der Anspruch eine nachvollziehbare Lehre vermittelt.<sup>23</sup>

Nach einer weiteren Entscheidung des 17. Senats<sup>24</sup> bietet das Patentgesetz keine Grundlage dafür, bei technischen Erfindungen, die mit Mitteln der Datenverarbeitung realisiert werden, also computerimplementierten Erfindungen, die Angabe des Quellcodes als Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung zu verlangen. Denn Gegenstand eines Patents ist regelmäßig nicht eine konkrete Ausdrucksform einer Lehre, sondern ein (übergeordnetes) technisches Prinzip. Ergibt sich die Realisierung dieses technischen Prinzips für den Fachmann aus den Anmeldeunterlagen, so ist die Lehre ausreichend offenbart. Dass dem Fachmann zur Implementierung einer bestimmten technischen Lehre durch ein Computerprogramm im Rahmen seines fachmännischen Handelns ein breiter Gestaltungsbereich zur Verfügung steht, ändert hieran nichts und unterscheidet sie auch nicht von anderen Lehren, die nicht mit Mitteln der Datenverarbeitung implementiert werden.

---

23 Beschl. v. 29.04.2004 – 17 W (pat) 24/02.

24 Beschl. v. 08.07.2004 – 17 W (pat) 8/02, GRUR 2004, 934 = BIPMZ 2004, 506 = Mitt. 2004, 506 – Quellcode.



Zu weiteren Entscheidungen, in denen die Ausführbarkeit explizit bejaht und umfangreich behandelt wurde, wird auf die Beschlüsse des 11. Senats<sup>25,26</sup>, 14. Senats<sup>27</sup> und 15. Senats<sup>28</sup> hingewiesen.

## 2. Ausführbarkeit verneint

Beinhaltet die Lehre eines Patentanspruchs ein Iterationsverfahren, bei dem ein neuer Sollwert für eine physikalische Größe mit der (an sich bekannten) Methode der kleinsten Quadrate iterativ so lange bestimmt wird, bis die zeitliche Änderung der physikalischen Größe ein Minimum erreicht, ist die Lehre unvollständig und nicht nacharbeitbar, wenn die Patentschrift keine Angaben darüber enthält, über welchen Bereich die Summe gebildet werden soll und welche Randbedingungen bei der Bestimmung des neuen Sollwertes beachtet werden müssen.<sup>29</sup>

Eine Erfindung, für deren Gegenstand ein mit Hilfe von Zahlenwerten festgelegter Rauigkeitsbereich beansprucht wird, ist nur dann ausreichend offenbart, wenn der Fachmann auf Grund seines Wissens und Könnens oder durch entsprechende Angaben in der Patentschrift feststellen kann, auf welche der bekannten Methoden zur Messung von Rauigkeiten sich diese Zahlenwerte beziehen. Wenn in der Patentschrift diese Zahlenwerte nicht definiert sind und wenn diese Lücke auch nicht mit Hilfe von Wissen oder Fertigkeiten des Fachmanns gefüllt werden kann, so dass letztlich nicht feststellbar ist, welche Ausgestaltung des betreffenden Merkmals die patentgemäße sein soll, ist eine Nacharbeitbarkeit der Erfindung nicht möglich. Für die Frage der Ausführbarkeit ist es dabei unmaßgeblich, ob die Aufnahme bestimmter Zahlenwerte in ein Merkmal und die Festlegung eines beanspruchten Bereichs erforderlich waren. Wenn der Patentinhaber solche Angaben in einen Patentanspruch aufnimmt, beschränkt er sich jedenfalls auf diesen Bereich. Zur Ausführbarkeit der Erfindung gehört dann auch, die im Patent festgelegten Zahlenwerte des beanspruchten Bereichs feststellen und nacharbeiten zu können.<sup>30</sup>

---

25 Beschl. v. 15.03.2004 – 11 W (pat) 306/02.  
26 Beschl. v. 15.12.2003 – 11 W (pat) 25/02.  
27 Beschl. v. 28.07.2004 – 14 W (pat) 316/03.  
28 Beschl. v. 26.04.2004 – 15 W (pat) 321/02.  
29 Beschl. v. 21.04.2004 – 7 W (pat) 304/02.  
30 Urt. v. 06.07.2004 – 1 Ni 16/03 (EU).

Lässt ein Patentanspruch offen, ob bestimmte Merkmale kumulativ (und) oder ausschließlich alternativ (entweder – oder) zu verstehen sind, mangelt es an der erforderlichen Klarheit des Gegenstands, für welchen Schutz beansprucht wird.<sup>31</sup>

Sind sich widersprechende Interpretationen der Erfindung technisch nachvollziehbar und in ihrer jeweiligen Lesart auch Gegenstand der Offenbarung der Erfindung und schließt die weitere Offenbarung des Streitpatents keine der beiden Interpretationen aus, und beziehen sich beide Interpretationen auf dieselben Offenbarungsstellen, kann es sich nicht um zwei alternative Ausführungsbeispiele derselben Erfindung handeln. Bei dieser Sachlage gibt das Streitpatent in seiner Gesamtheit dem Durchschnittsfachmann keine so deutliche und vollständige Offenbarung, dass er sie eindeutig identifizieren und ausführen kann.<sup>32</sup>

### **3. Definition von Begriffen und Parametern**

Enthält eine Patentschrift selbst keine Definition eines dort verwendeten Begriffs (hier: „Strands“ für flache Holzspäne größerer Abmessung), sondern stellt dies in das Wissen des Fachmanns, so sind zum Verständnis dieses Begriffs der zuständige Fachmann und dessen präsenten Wissen zu ermitteln. Als Beleg für dieses Wissen des Fachmanns genügt ein Hinweis auf eine in der Patentschrift gewürdigte Druckschrift.<sup>33</sup>

Ist eine präzise Definition und Unterscheidbarkeit von bekannten Siliciumnitridwerkstoffen allein durch die Zusammensetzung – d.h. durch eine chemische Analyse – nicht möglich, so ist die Charakterisierung des beanspruchten gesinterten Siliciumnitridwerkstoffs unter Zuhilfenahme von Parametern nicht zu beanstanden und sogar geboten. Da Patentdokumente im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen und die verwendete Charakterisierung „mittlere Korndicke“ in den ursprünglichen Unterlagen und unter Bezugnahme auf eine Literaturstelle hinreichend deutlich beschrieben ist, wird der Fachmann diesen Begriff bei dem beanspruchten Sinterwerkstoff auch nicht auf die bei Pulvern übliche Korngrößenbestimmung beziehen.<sup>34</sup>

---

31 Beschl. v. 09.09.2004 – 8 W (pat) 33/02.

32 Urt. v. 11.08.2004 – 1 Ni 36/03.

33 Beschl. v. 20.11.2003 – 34 W (pat) 313/03.

34 Beschl. v. 23.01.2004 – 14 W (pat) 52/02.

Die Angabe „mikroporös“ ist zwar lediglich eine qualitative. Dies ist aber nicht zu beanstanden, sofern hiermit kein Unterschied zum Stand der Technik begründet werden soll. Ob ein Pulver „mikroporös“ im Sinne des Streitpatents ist, ist anhand der im Kennzeichen des Anspruchs 1 mit Zahlenbereichen definierten Parameter zu verifizieren. Ist ein Messverfahren zur Korngrößenbestimmung im Patentanspruch nicht definiert und ist bekannt, dass unterschiedliche Bestimmungsmethoden zu graduell abweichenden Ergebnissen führen können, so resultiert hieraus lediglich eine gewisse Unschärfe dieses Merkmals, aber keine Unmöglichkeit, es mit einer der üblichen Methoden zu bestimmen, insbesondere wenn die in der Beschreibung genannte Sichtung zur Auftrennung von Pulvermaterial in unterschiedliche Kornfraktionen nicht nur ausweislich der vom Patentinhaber genannten Druckschrift üblich ist, sondern sie dem Senat auch aus eigener Sachkunde als geeignete Bestimmungsmethode bekannt ist.<sup>35</sup>

Die Angaben „Hochdruckrohr“ und „dünnwandig“ im Patentanspruch vermitteln dem Fachmann auch ohne weitere Definition in der Beschreibung eine hinreichend klare Lehre, da der einschlägige Fachmann weiß, was er unter diesen Begriffen zu verstehen hat.<sup>36</sup>

#### **4. Zum Verständnis eines Patentanspruchs**

Häufig kommt es vor, dass Senate in ihren Beschlüssen zunächst die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe definieren und diese Interpretation dann dem weiteren Beschluss zugrundelegen, meistens unter einer Überschrift wie „Zum Verständnis des Anspruchs“. Vgl. dazu bspw. zwei Beschlüsse des 34. Senats.<sup>37,38</sup>

Die Angabe im Patentanspruch, dass die medizinischen Geräte eines Gerätesystems „*an die Anschlusseinheit anschließbar und ... unabhängig von der Anschlusseinheit bestimmungsgemäß betreibbar sind*“, versteht der Fachmann nicht im Sinne eines „sowohl ... als auch“, wenn er insbesondere der im Anspruch direkt folgenden Angabe „*wobei jedes der medizinischen Geräte eine mehrere gemeinsam an einen Systemstecker angeschlossene Verbindungskabel umfassende Systemleitung ... aufweist*“, entnimmt, dass aus einem

---

35 Beschl. v. 18.05.2004 – 14 W (pat) 307/02.

36 Beschl. v. 27.09.2004 – 9 W (pat) 332/02.

37 Beschl. v. 06.04.2004 – 34 W (pat) 26/02.

38 Beschl. v. 09.03.2004 – 34 W (pat) 310/02.

handelsüblichen medizinischen Gerät, das bekanntermaßen eine Vielzahl von Kabeln mit in der Regel unterschiedlichen Steckern aufweist, durch Zusammenfassung aller Verbindungskabel jedes Geräts und deren gemeinsamen Anschluss an einen Systemstecker ein Bestandteil des beanspruchten Gerätesystems wird.<sup>39</sup>

Auch in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren enthalten die Schutzansprüche häufig unbestimmte Definitionen zB in Form von fakultativen Merkmalen. Hier hat der 5. Senat<sup>40</sup> entschieden: Enthält ein Schutzanspruch die fakultative Angabe, dass eine bestimmte Dicke „vorzugsweise“ größer als eine bestimmte Abmessung sein soll, und ist es zur Erzielung der in Beschreibung und Zeichnung erläuterten Funktionsweise des Gebrauchsmustergegenstandes unerlässlich, dass diese Dicke in jedem Fall größer als die erwähnte Abmessung sein muss, dann findet bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der insoweit unklare Ausdruck „vorzugsweise“ keine Beachtung.

Ist im ursprünglichen Anspruch angegeben, dass während des Betriebes „immer und kontinuierlich“ dekarbonisierte Luft injiziert wird, und werden in der ursprünglichen Beschreibung zwei Varianten angeboten, wobei nach der einen dekarbonisierte Luft injiziert wird, wenn der Sauerstoffgehalt unter 1 ppm liegt, um die Sauerstoffkonzentration immer im Bereich zwischen 1 ppm und 4 ppm zu halten, und nach der anderen die Sauerstoffkonzentration immer auf 4 ppm gehalten wird, so entnimmt dem der Fachmann, dass mit „immer und kontinuierlich“ sowohl eine gesteuerte (nur hinsichtlich der Untergrenze geregelte) als auch eine (voll) geregelte Betriebsweise bezeichnet wird. Eine unterbrechungslose Sauerstoffinjektion scheidet für den Fachmann aus. Eine Deutung in Richtung auf eine unterbrechungslose Sauerstoffinjektion würde vielmehr eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem ursprünglich offenbarten Sinngehalt der Angabe „immer und kontinuierlich“ darstellen.<sup>41</sup>

---

39 Beschl. v. 13.04.2004 – 19 W (pat) 36/02.

40 Beschl. v. 11.02.2004 – 5 W (pat) 448/02.

41 Beschl. v. 11.08.2004 – 19 W (pat) 322/03.

## 5. Technische Brauchbarkeit<sup>42</sup>

Die technische Brauchbarkeit der Erfindung stellt sich als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit dar, sie darf nicht mit der gewerblichen Anwendbarkeit verwechselt werden. Kann eine Lehre die gestellte Aufgabe nicht (oder überhaupt keine Aufgabe) lösen, fehlt die technische Brauchbarkeit, nicht aber die gewerbliche Anwendbarkeit.<sup>43</sup> In diesem Sinne orientieren sich die folgenden Ausführungen an § 34 PatG. In diesem Kapitel wird nur eine Entscheidung behandelt, in der die technische Brauchbarkeit explizit angesprochen ist. Weitere Entscheidungen sind unter „Ausführbarkeit“ angegeben.

Der 23. Senat<sup>44</sup> hat die technische Brauchbarkeit mit folgender Begründung verneint: Kommt es bei dem beanspruchten Verfahren – wie vom Anmelder behauptet – zu einer Zerstrahlung von Ladungsträgern, wodurch erhebliche Energiemengen in Form härtester  $\gamma$ -Strahlung freigesetzt würden, und erklärt der Anmelder, dass bei der Durchführung des anmeldungsgemäßen Verfahrens entsprechende Energiebeträge nicht festgestellt wurden, so ist durch die beanspruchte Lehre der angestrebte Erfolg (Zerstrahlung von Ladungsträgern) nicht zu erzielen und der Anmeldungsgegenstand technisch nicht brauchbar. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Erörterung der Frage, ob die anmeldungsgemäße Lehre hinsichtlich ihrer gegenständlichen Merkmale so hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob diese Lehre gegen anerkannte physikalische Gesetze verstößt.

## III. Unzulässige Erweiterung

Die Frage nach der ursprünglichen Offenbarung bzw. nach einer eventuellen unzulässigen Erweiterung lassen die Senate häufig dahinstehen, wenn sich die Lehre des zugrundeliegenden Patentanspruchs ohnehin in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt; vgl. dazu exemplarisch zwei Entscheidungen des 3. Nichtigkeitssenats<sup>45</sup> bzw. des 20. Senats<sup>46</sup>.

---

42 Soweit nicht bereits unter „Ausführbarkeit“ behandelt.

43 BGH BIPMZ 1985, 117 – Anzeigevorrichtung.

44 Beschl. v. 27.11.2003 – 23 W (pat) 50/02.

45 Urt. v. 02.12.2003 – 3 Ni 40/02, Berufung eingelegt [X ZR 54/04].

46 Beschl. v. 26.01.2004 – 20 W (pat) 319/02.

## 1. Unzulässige Erweiterung bejaht

Offenbaren die ursprünglichen Anmeldeunterlagen nur eine Stromdichte von ca. 7 bis 12 A/cm<sup>2</sup>, so ist ein geänderter Patentanspruch, der eine Stromdichte von ca. 2 bis 12 A/cm<sup>2</sup> vorsieht, unzulässig erweitert.<sup>47</sup>

Besteht in den ursprünglichen Unterlagen durchgehend eine feste Zuordnung zwischen einem positiven und negativen Vorzeichen, so stellen die in einem geänderten Anspruch verwendeten Begriffe „ein erstes Vorzeichen“ bis „ein viertes Vorzeichen“ eine Verallgemeinerung dar, die ursprünglich nicht offenbart worden ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn das dritte Vorzeichen, das anspruchsgemäß offen ist, nach der ursprünglichen Offenbarung gleich dem ersten Vorzeichen ist.<sup>48</sup>

Ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen lediglich ausgeführt, dass auf eine Tragschicht zur Verklebung eines Vlieses eine Klebeschicht aus Bitumen aufgebracht ist, so stellt der Zusatz, dass auf der Tragschicht eine mit einem bituminösen Bindemittel verklebte, mit einem Vlies oder Gewebe verstärkte Zwischenschicht vorgesehen ist, insbesondere dann eine unzulässige Erweiterung dar, wenn der Begriff „Zwischenschicht“ in den ursprünglichen Unterlagen gar nicht vorkommt. Die Prüfung der Zulässigkeit der Ansprüche kann im Einspruchsbeschwerdeverfahren auch dann erfolgen, wenn dies im Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung keine Rolle gespielt hat<sup>49</sup>; vgl. dazu ergänzend für das Einspruchsbeschwerdeverfahren den Abschnitt „Prüfung der Widerrufsgründe“ im Kapitel VI „Einspruchsverfahren“.

Offenbart die ursprüngliche Zeichnung eine als Ebene dargestellte Seitenwand, so sieht der Fachmann diese zumindest dann als „Ebene der Fahrzeugschür“ an, wenn eine weitere Ebene in den ursprünglichen Unterlagen nicht angesprochen ist. Zeigt die ursprüngliche Zeichnung weiterhin einen in Richtung schräg zur Ebene der Fahrzeugschür verlaufenden Hebelarm und offenbart auch die Beschreibung nichts anderes, so stellt die später in den Patentanspruch aufgenommene Angabe, dass der Hebelarm in Richtung parallel zur Ebene der Fahrzeugschür verläuft, eine unzulässige Erweiterung dar. Diese unzulässige Erweiterung kann mit einem

---

47 Beschl. v. 02.12.2003 – 23 W (pat) 3/02.

48 Beschl. v. 10.03.2004 – 20 W (pat) 307/02.

49 Beschl. v. 18.05.2004 – 6 W (pat) 44/02.

Disclaimer geheilt werden, der zum Ausdruck bringt, dass das Merkmal, dass der Hebelarm in Richtung parallel zur Ebene der Fahrzeugtür verläuft, zwar hinsichtlich des Schutzzumfangs zu berücksichtigen ist, hinsichtlich der Patentfähigkeit aber mangels ursprünglicher Offenbarung nicht.<sup>50</sup>

Enthält der ursprüngliche Schutzanspruch bei den Verfahrensschritten des Komprimierens die Zusätze „vorkomprimiert“ und „fertigkomprimiert“, beinhaltet dies zwei Komprimierungsschritte. Werden die temporalen Präfixe „vor“ und „fertig“ gestrichen, so dass es nur noch einheitlich „komprimiert“ heißt, handelt es sich um einen Gegenstand, der durch ein in seinem Ablauf zeitlich nicht definiertes Komprimieren hergestellt ist. Ist den ursprünglichen Unterlagen ein solcher Gegenstand mit der Möglichkeit des Komprimierens in nur einem Schritt nicht entnehmbar, liegt eine unzulässige Erweiterung vor.<sup>51</sup>

Zeigt ein Diagramm der ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine Grafik in Form einer Geraden (d.h. mit linearer Steigung), ergibt sich jedoch aus der Beschriftung der Koordinatenachsen, dass ein nichtlinearer Maßstab verwendet wird, und lässt sich auch aus den übrigen Anmeldeunterlagen ein linearer Zusammenhang nicht herleiten, so ist ein Patentanspruch, der eine lineare Abhängigkeit beansprucht, unzulässig.<sup>52</sup>

Die Formulierung, dass eine unter einer halbleitenden äußersten Schicht liegende hochleitende Schicht aus Gummi oder Kunstharz besteht, stellt zumindest dann eine unzulässige Änderung dar, wenn der ursprünglichen Beschreibung nur zu entnehmen ist, dass die hochleitende Schicht und die isolierende Schicht aus üblichen leitenden bzw. isolierenden Materialien bestehen wie bspw. Metall, Gummi oder Kunstharz. Dieser Satz kann nur so interpretiert werden, dass die leitenden Materialien aus Metall sein sollen und die isolierenden Materialien aus Gummi oder Kunstharz. Diese Entscheidung erging in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren.<sup>53</sup>

---

50 Beschl. v. 02.08.2004 – 19 W (pat) 707/03.

51 Beschl. v. 02.06.2004 – 5 W (pat) 402/03.

52 Beschl. v. 29.09.2004 – 9 W (pat) 329/02.

53 Beschl. v. 13.05.2004 – 5 W (pat) 437/03.

## 2. Unzulässige Erweiterung verneint

Enthält der ursprüngliche Anspruch ein funktionelles Merkmal (hier: „*dass die Steuerhülse sowohl axial als auch auf Drehung beaufschlagt ist*“), so beinhaltet diese Angabe keine Beschränkung auf die in der Beschreibung genannten Ausführungsbeispiele, sondern es werden alle Mittel umfasst, die die im Anspruch genannte Wirkung erzielen. Ist in der ursprünglichen Beschreibung lediglich beispielhaft erläutert, wie die Drehbeaufschlagung zu realisieren ist, so kann im Rahmen der durch die o.a. Wirkungsangabe offenbarten Lehre eine Beschränkung in der Weise vorgenommen werden, „*dass die Steuerhülse durch eine Feder in Richtung der Stellung für Vorwärtslauf und durch elastische Mittel auch auf Drehung beaufschlagt ist*“. Denn als Teil der anmeldungsgemäßen Lehre ist für den Fachmann eine Feder als Mittel für die Beaufschlagung auf Drehung erkennbar offenbart, und eine Feder ist nach dem Grundwissen des Fachmanns auch ein elastisches Konstruktionselement, so dass die Einfügung der Wörter „durch elastische Mittel“ keinen Bedenken begegnet.<sup>54</sup>

Wird in einem Patentanspruch ein Begriff verwendet, der an keiner Stelle der ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart ist, führt dies dann nicht zu einer unzulässigen Änderung, wenn sich dieser Begriff dem Fachmann ohne weiteres Nachdenken bei einem Blick auf die Figuren der ursprünglichen Unterlagen erschließt. Im konkreten Fall hat sich der Senat auf den Standpunkt gestellt, dass es sich bei einer in einer Figur mittig gezeichneten strichpunktieren Linie um eine Achse handelt, weil diese nach den Regeln des technischen Zeichnens üblicherweise als strichpunktieren Linien dargestellt werden. Erstreckt sich diese Achse längs eines rotationssymmetrisch dargestellten Behälters, bestehen keine Bedenken gegen die (ursprünglich so nicht verwendete) Bezeichnung „Längsachse“.<sup>55</sup>

Bei einer Teilanmeldung führt das Weglassen eines Merkmals oder dessen nachträgliche Kennzeichnung als fakultatives Merkmal dann nicht zu einer unzulässigen Erweiterung, wenn in der ursprünglichen (Stamm-)Anmeldung für den Fachmann offensichtlich erkennbar zwei verschiedene Gegenstände offenbart sind, von denen der erste im Stammpatent patentiert ist und beim zweiten, der durch die Teilanmeldung geschützt werden soll, das fragliche Merkmal offensichtlich ohne Bedeutung ist.<sup>56</sup>

---

54 Urt. v. 02.12.2003 – 1 Ni 18/02

55 Urt. v. 02.03.2004 – 1 Ni 22/02 (EU).

56 Urt. v. 21.07.2004 – 4 Ni 17/03 (EU).



Auch wenn die Bezeichnung „direkt“ expressis verbis weder dem zur Offenbarung heranzuziehenden Anspruch noch der Beschreibung entnehmbar ist, so stellt die Formulierung, dass eine halbleitende äußerste Schicht und eine „direkt“ darunter liegende isolierende Schicht vorgesehen sind, zumindest dann keine unzulässige Erweiterung dar, wenn in der ursprünglichen Beschreibung darauf hingewiesen wird, dass zwischen der äußersten Schicht und der isolierenden Schicht eine hochleitende Schicht fehlt, denn hieraus folgt zwangsläufig, dass die isolierende Schicht ohne weitere Zwischenschicht „direkt“ unter der äußersten Schicht liegt.<sup>57</sup>

Weitere Beispiele für ausführliche Auseinandersetzungen mit der Problematik der unzulässigen Erweiterung finden sich in Beschlüssen des 6. Senats<sup>58</sup> und des 19. Senats<sup>59</sup>.

### 3. Disclaimer

Ist ein Teilmerkmal in einem Patentanspruch ursprünglich nicht offenbart und nimmt der Patentinhaber diesbezüglich eine Erklärung in die Patentbeschreibung auf, dass aus diesem Merkmal keine Rechte hergeleitet werden, so bleibt dieses Merkmal bei der Beurteilung des Patentgegenstands hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit außer Betracht.<sup>60</sup>

Im Einspruchsverfahren neuen Rechts scheidet die Beseitigung einer unzulässigen Erweiterung durch schlichte Streichung des erweiternden Merkmals im allgemeinen aus. Die Erweiterung kann nur beseitigt werden, indem in das Patent ein Hinweis aufgenommen wird, dass das nicht offenbarte Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstellt, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können. Ein solcher Fall lag einer Entscheidung des 19. Senats zugrunde<sup>61</sup>.

---

57 Beschl. v. 13.05.2004 – 5 W (pat) 437/03.  
58 Beschl. v. 08.06.2004 – 6 W (pat) 308/03.  
59 Beschl. v. 26.05.2004 – 19 W (pat) 39/02.  
60 Beschl. v. 04.03.2004 – 17 W (pat) 314/02.  
61 Beschl. v. 02.08.2004 – 19 W (pat) 707/03.

## IV. Fassung der Unterlagen

### 1. Fassung der Beschreibung

Bei der Würdigung des Standes der Technik hat der Anmelder einen großen Gestaltungsspielraum. Es ist Sache des Anmelders, in welchem Umfang er zusätzlich zu dem von der Prüfungsstelle für erforderlich gehaltenen Stand der Technik noch weiteren Stand der Technik in der Beschreibungseinleitung berücksichtigt. Die Aufnahme von Figuren, die den Stand der Technik zeigen, ist zumindest dann zulässig, wenn diese Figuren und die zugehörigen Teile der Beschreibungseinleitung dem besseren Verständnis der Erfindung dienen, die Bezeichnungen der Figuren ausdrücklich als zum Stand der Technik gehörend gekennzeichnet sind und die Figuren entsprechend § 6 Abs. 6 Satz 3 PatAnmV 1990 nicht die erste Zeichnung der Anmeldeunterlagen darstellen.<sup>62</sup>

Sofern für allgemeine Begriffe und ihre konkrete Ausführungsform dasselbe Bezugszeichen verwendet wird – vorliegend gleiches Bezugszeichen sowohl für „Steuereinrichtung“ als auch für „Verdecksteuergerät“ –, so ist dies auch im Hinblick auf § 8 Abs. 9 PatAnmV nicht wegen fehlender Sachdienlichkeit zu beanstanden.<sup>63</sup>

### 2. Fassung der Patentansprüche

Unter „Datenverarbeitungssystem“ wird idR die Einheit von Hardware- und Softwarekomponenten eines Computers verstanden, d.h. sowohl die gegenständliche Struktur eines solchen Systems als auch die zeitlichen Abläufe, die von dieser Struktur unter Programmsteuerung ausgeführt werden. Gegen die Abfassung eines Anspruchs, der sowohl die gegenständliche Struktur als auch die verfahrensmäßigen Abläufe eines solchen Systems umfasst, bestehen jedenfalls dann keine Bedenken, wenn andere Anspruchsfassungen nicht tauglich sind, das Zusammenwirken dieser beiden Komponenten vollständig zu beschreiben.<sup>64</sup>

Ist eine Kurve im Patentanspruch als „glatt“ charakterisiert, so ist die zusätzliche Angabe „ohne scharfen Knick“ eine überflüssige Merkmalsdoppelung, die nicht in den Patentanspruch übernommen werden muss.<sup>65</sup>

---

62 Beschl. v. 14.01.2004 – 9 W (pat) 34/02.

63 Beschl. v. 16.06.2004 – 20 W (pat) 28/04.

64 Beschl. v. 13.05.2004 – 17 W (pat) 10/03, GRUR 2005, 45 – Systemansprüche.

65 Beschl. v. 28.04.2004 – 19 W (pat) 307/02.

Gemäß § 9 Abs. 6 Satz 2 PatV müssen Unteransprüche eine besondere Ausführungsart der Erfindung eines vorangehenden Patentanspruchs enthalten. Sind die in einem Unteranspruch genannten „Mittel zum Verspannen“ in keinem der vorhergehenden Ansprüche enthalten und können deren Gegenstände somit nicht weiterbilden, ist dieser Unteranspruch nicht gewährbar. Wenn beantragt ist, das Patent mit mehreren Ansprüchen zu erteilen, und einer dieser Ansprüche sich – wie vorliegend – als nicht gewährbar erweist, ist dieser Antrag insgesamt zurückzuweisen.<sup>66</sup>

## V. Teilung

### 1. Teilung der Anmeldung

Da die wirksame Teilung nicht voraussetzt, dass bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil definiert wird, der abgetrennt wird<sup>67</sup>, ist die frühere Rechtsprechung zur Unzulässigkeit einer Teilungserklärung, die sich in einer unzulässigen Erweiterung erschöpft<sup>68</sup>, überholt. Es ist somit unschädlich, wenn die mit der Teilungserklärung eingereichten Patentansprüche möglicherweise auf eine unzulässige Erweiterung gerichtet sind. Eine unzulässige Erweiterung kann – ebenso wie die unzulässige Doppelpatentierung – nicht durch inhaltliche Anforderungen an die Teilungserklärung vermieden werden, sondern allein durch entsprechende Anforderungen an die jeweils zu gewährenden oder aufrechtzuerhaltenden Ansprüche in der Trennanmeldung. Wenn es in der Trennanmeldung bei einer unzulässigen Erweiterung bleibt, wäre die Trennanmeldung zurückzuweisen.<sup>69</sup>

Bei einem gemäß § 4 ErstrG erstreckten Patent, auf das gemäß § 5 ErstrG – mit Ausnahme der Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit und der Schutzdauer – die Vorschriften des Bundesrechts anzuwenden sind, ist auch die Vorschrift über die freie Teilung gemäß § 39 PatG anwendbar, wenn es sich im Prüfungsverfahren gemäß § 12 ErstrG befindet. An der früheren Senatsentscheidung<sup>70</sup> hält der juristische Beschwerdesenat nicht mehr fest<sup>71</sup>. Im Hinblick auf die vom BGH vollzogene Abkehr vom gegenständlichen Teilungsbegriff

---

66 Beschl. v. 01.12.2004 – 9 W (pat) 29/02.

67 Vgl. BGH BIPMZ 2003, 66, 68 li Sp o – Sammelhefter.

68 Vgl. BGH Mitt. 1998, 424 – Rutschkupplung; BIPMZ 1998, 199 – Textdatenwiedergabe.

69 Beschl. v. 07.05.2004 – 10 W (pat) 27/02.

70 Beschl. v. 23.06.1997 – 4 W (pat) 40/96 – Faserbündel.

71 Beschl. v. 15.04.2004 – 10 W (pat) 47/01.

bestehen keine durchgreifenden Bedenken mehr gegen die Anwendbarkeit von § 39 PatG. Die Zäsurwirkung des Erteilungsbeschlusses, die der Teilung einer Anmeldung grundsätzlich entgegenstehen könnte, kann daher nicht angenommen werden. In dem zu entscheidenden Fall lag zwar bei einem DD-Patent gemäß § 6 ErstrG zunächst ein bestandskräftiger Erteilungsbeschluss vor, durch den Antrag gemäß § 12 ErstrG wurde aber das Prüfungsverfahren nachträglich noch einmal eröffnet. Hinzu kommt, dass das Prüfungsverfahren gemäß § 12 ErstrG der Sache nach einem Prüfungsverfahren gemäß § 44 PatG entspricht, auf das § 12 ErstrG ausdrücklich verweist (vgl. auch die Begründung zu § 12 ErstrG in BIPMZ 1992, 228 re Sp).

Die Erklärung der Teilung einer Anmeldung nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts und vor Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist ist unabhängig davon wirksam, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wurde. Die Teilungserklärung hat keinen Einfluss auf die Entscheidungsgrundlage in einem möglichen Rechtsbeschwerdeverfahren. Jedenfalls dann, wenn der Beschwerdesenat die Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung vollumfänglich zurückgewiesen hat und erst danach die Teilung der Anmeldung erklärt wird und die Teilanmeldung entsteht, ist dem Senat eine Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung verwehrt.<sup>72</sup>

## **2. Teilung des Patents**

Bei mehreren Patentinhabern steht die Verwaltung des Patents den Patentinhabern gemeinschaftlich zu. Sie bilden eine notwendige Streitgenossenschaft, die jeden Teilhaber berechtigt, die zur Erhaltung des Patents notwendigen Maßnahmen auch ohne Zustimmung des anderen zu treffen. Das gilt insbesondere dann, wenn ein Patentinhaber den anberaumten Verhandlungstermin, zu dem er ordnungsgemäß geladen wurde, versäumt mit der Folge, dass er als durch den verbleibenden Patentinhaber vertreten anzusehen ist und damit die durch diesen abgegebene Teilungserklärung zulässig ist.<sup>73</sup>

---

72 Beschl. v. 18.11.2004 – 20 W (pat) 46/04, Mitt. 2005, 22 – Entwicklungsvorrichtung.

73 Beschl. v. 11.03.2004 – 15 W (pat) 54/03.

## VI. Einspruchsverfahren

### 1. Einspruchsverfahren allgemein

Nach einer Entscheidung des 21. Senats<sup>74</sup> gibt es im Einspruchsverfahren keine Bindung an den eingeschränkten, nur auf den Widerruf der Ansprüche 1, 7 und 8 gerichteten Antrag des Einsprechenden.<sup>75</sup> Soweit hingegen *Busse/Schwendy/Keukenschrijver*<sup>76</sup> die Frage der Antragsbindung als noch nicht höchstrichterlich geklärt ansieht, schließt sich der 21. Senat den seiner Auffassung nach überzeugenden Gründen des 17. Senats<sup>77</sup> an.

Der Einwand der Nichtangriffsverpflichtung ist im Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Gegen die Zulassung dieses Einwandes spricht die Rechtsnatur des Einspruchs als Popularrechtsbehelf. Den Einspruch kann jeder einlegen, das Verfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, so dass die Patentabteilung im Rahmen der Sachanträge nicht an die geltend gemachten Widerrufsründe gebunden ist. Die Parteien können weder über den Streitstoff frei verfügen, noch über das Verfahren, denn dieses wird von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.<sup>78,79</sup>

### 2. Verfahren vor dem Bundespatentgericht

Mit der Frage der Verfassungskonformität der Regelung des § 147 Abs. 3 Nr. 2 PatG hat sich der 6. Senat auseinandergesetzt. Da der Senat nicht von der Verfassungswidrigkeit des § 147 Abs. 3 Nr. 2 PatG überzeugt war, kam eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens und Vorlage beim Bundesverfassungsgericht nicht in Betracht. Da der Senat im Hinblick auf das baldige Auslaufen der in § 147 PatG getroffenen Regelung jedoch Zweifel hatte, ließ er die Rechtsbeschwerde zu<sup>80</sup>.

---

74 Beschl. v. 11.03.2004 – 21 W (pat) 326/02.

75 Vgl. dazu auch BGH BIPMZ 2003, 241, re Sp u – Automatisches Fahrzeuggetriebe.

76 *Busse* Patentgesetz, 6. Aufl, § 59, Fn 318 zu Rdn. 160.

77 GRUR 2002, 55 – Branddetektion.

78 Beschl. v. 27.05.2004 – 21 W (pat) 40/03 – GRUR 2005, 182 – Feuerwehr-Tableau-Einheit, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

79 Abweichung von BPatGE 32, 54; 36, 177.

80 Beschl. v. 09.09.2004 – 6 W (pat) 702/02, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

### 3. Zulässigkeit des Einspruchs

#### Zulässigkeit bejaht

Die Nennung einer falschen Patentnummer im Einspruchsschriftsatz ist unschädlich, wenn aufgrund sonstiger Angaben des Einspruchsschriftsatzes eine Zuordnung zum tatsächlich angegriffenen Patent möglich ist. Dies ist der Fall, wenn die im Einspruchsschriftsatz angegebene Patentnummer offensichtlich falsch ist, weil sie zB nicht nur einen völlig anderen Gegenstand und eine andere Patentabteilung betrifft, sondern die Veröffentlichung auch schon über zwei Jahre zurückliegt. Weiterhin war neben der Patentnummer die Bezeichnung des angegriffenen Patents angegeben, wodurch vorliegend die Zuordnung des Einspruchs durch einfache Suche in den dem Patentamt zur Verfügung stehenden Datenbanken ohne nennenswerten Aufwand zweifelsfrei möglich gewesen ist. Eine solche Suche kann auch dann noch innerhalb der Einspruchsfrist durchgeführt werden, wenn der Einspruch zwei Werktage vor Ablauf der Einspruchsfrist eingelegt wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Recherche von den Bediensteten der Annahmestelle oder von sonstigen mit der Zuleitung des Schriftsatzes befassten Bediensteten des Patentamts tatsächlich geleistet werden kann, denn grundsätzlich ist nicht auf das Wissen des einzelnen Bearbeiters, sondern auf das allgemeine Wissen der Behörde als Erklärungsempfänger abzustellen.<sup>81</sup>

Es genügt den Zulässigkeitsanforderungen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG, wenn hinsichtlich eines Merkmals des angegriffenen Patents lediglich pauschal auf die gesamte Figurenbeschreibung einer Druckschrift verwiesen wird, wenn diese Druckschrift nur knapp drei Seiten und die besagte Textstelle zu der genannten Figur lediglich zwei Spalten umfasst. In diesem Fall stellt es keinen unzumutbaren Aufwand dar, die zitierte Passage in Verbindung mit den vier zugehörigen Figuren zu studieren, um so den Zusammenhang zwischen dieser Offenbarung und dem in Rede stehenden Merkmal des angegriffenen Patentanspruchs herstellen zu können.<sup>82</sup>

Enthält ein Einspruchsschriftsatz im Briefkopf das Firmenlogo sowie die Anschrift einer „Firma X“ und trägt er zusätzlich neben der Unterschrift die Angabe „Firma X, Patentabteilung“, so führt der neben der Unterschrift weiterhin vorhandene Zusatz „für

---

81 Beschl. v. 30.09.2003 – 10 W (pat) 9/02.

82 Beschl. v. 11.12.2003 – 23 W (pat) 702/02.

*Firma Y*“ zumindest dann nicht dazu, dass die Identität des Einsprechenden unklar und der Einspruch unzulässig ist, wenn ersichtlich ist, dass sich dieser Zusatz lediglich auf die in Klammern angegebene und näher bezeichnete Allgemeine Vollmacht beim DPMA bezieht.<sup>83</sup>

Enthält ein Patentanspruch neben anderen Merkmalen das Teilmerkmal, „*dass von einer Steuereinrichtung zum Peripheriegerät Statusberichte übertragen werden*“, so ist ein Einspruch, der sich mit diesem Teilmerkmal nicht auseinandersetzt, zumindest dann zulässig, wenn bei einer Kommunikation zwischen einer Steuereinrichtung und einem Peripheriegerät üblicherweise Statusberichte ausgetauscht werden und dies dem Fachmann geläufig ist.<sup>84</sup>

### **Zulässigkeit verneint**

Steht die Argumentation des Einsprechenden im Widerspruch zu einem als Beleg einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung vorgelegten Schriftstück, ist der Tatsachenvortrag zum Kern der Erfindung in seiner Substantiierung unzureichend, da eine Prüfung des Patents bezüglich des geltend gemachten Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen nicht möglich ist. Dieser Mangel ist auch nicht durch die Benennung von Zeugen zu beheben, denn diese können die tatsächlichen Angaben nicht ersetzen, die innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht werden müssen.<sup>85</sup>

Ist ein Merkmal in den Oberbegriff aufgenommen worden, obwohl es beim gattungsbildenden Stand der Technik fehlt, ist dies für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ohne Bedeutung. Ein Einspruch, der keinen Zusammenhang zwischen diesem Merkmal und dem Stand der Technik herstellt, ist unzulässig.<sup>86</sup>

Legt der Einsprechende zum Stand der Technik eine firmenschriftliche Betriebsanleitung vor, die durch individualisierende Bestimmungsangaben ein Einzelexemplar darstellt, bedarf es zur Substantiierung der hierauf gestützten Einspruchs begründung auch des detaillierten Vortrages derjenigen konkreten Umstände, unter denen diese Betriebsanleitung – oder

---

83 Beschl. v. 20.08.2004 – 14 W (pat) 323/03.

84 Beschl. v. 21.09.2004 – 20 W (pat) 313/04.

85 Beschl. v. 16.12.2003 – 23 W (pat) 303/03.

86 Beschl. v. 18.05.2004 – 23 W (pat) 320/02.

gegebenenfalls mehrere inhaltsgleiche – an Dritte, insbesondere Abnehmer der betroffenen Maschine, herausgegeben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.<sup>87,88</sup>

Ein Einspruch, der sich nur mit den isolierten Merkmalen von auf den Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüchen beschäftigt und somit jeden Hinweis auf die Merkmale des Patentanspruchs 1 und das funktionelle Zusammenwirken dieser Merkmale untereinander vermissen lässt, ist unzulässig.<sup>89</sup>

Ein Einspruch ist schon dann nicht ausreichend substantiiert, wenn bei den zitierten patentamtlichen Druckschriften die Schriftenartenkennungen (A1, B2, C3, U1 usw.) fehlen, da bspw. für das Dokument DE 17 63 659 sieben unterschiedliche Schriftenarten einschließlich (gelöschter) Gebrauchsmuster existieren. Die Nachnennung der Schriftenartenkennungen nach Ablauf der Einspruchsfrist ist nicht zulässig. Ein Einspruch, der einem Patentanspruch 1 in seiner Gesamtheit pauschal Textpassagen mehrerer Druckschriften entgegenhält und behauptet, dort seien Glättungsverfahren angegeben, ist zumindest dann nicht ausreichend substantiiert, wenn dort der Begriff „Glättung“ jedenfalls auf Anhieb nicht zu finden ist.<sup>90</sup>

Fehlende technische Brauchbarkeit in dem Sinn, dass die im Streitpatent angegebene Vorrichtung nicht richtig funktioniert, ist kein zulässiger Einspruchsgrund. Für den Senat besteht keine Veranlassung, den Einsprechenden vor Ablauf der Einspruchsfrist auf die Unzulässigkeit seines Einspruchs aufmerksam zu machen. In einem zweiseitigen Verfahren verbietet sich das sogar.<sup>91</sup>

Die zur Rechtswirksamkeit des Einspruchs bei Einreichung als Schriftstück erforderliche eigenhändige Unterschrift ist nicht erfüllt, wenn die einzige im Original eigenhändig unterschriebene Seite ohne weiteres ersichtlich nicht zum Einspruchsschriftsatz gehört und lediglich Kopien des vollständigen unterschriebenen Einspruchsschriftsatzes beigelegt sind. Die in der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Patentamt und dem

---

87 Beschl. v. 09.08.2004 – 11 W (pat) 307/02, BIPMZ 2005, 81 – Individualisierte Betriebsanleitung.

88 Fortführung von BPatGE 39, 40 ff. = BIPMZ 1989, 163 f.; BPatG BIPMZ 1990, 35 ff..

89 Beschl. v. 18.05.2004 – 19 W (pat) 332/02.

90 Beschl. v. 14.10.2004 – 11 W (pat) 318/02.

91 Beschl. v. 27.10.2004 – 19 W (pat) 311/02.



Europäischen Patentamt über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29. Juni 1981 / 13. Oktober 1989 getroffene Zugangsregelung für (versehentlich) beim EPA anstatt beim DPMA eingegangene Schriftstücke, nach der das Eingangsdatum des EPA maßgeblich sein soll, ist rechtswidrig. Ein Vertrauensschutz lässt sich nicht rechtfertigen.<sup>92</sup>

#### 4. Tenorierung bei unzulässigem Einspruch

Nach bisheriger Rechtsprechung des juristischen Beschwerdesenats<sup>93</sup> hatte die Patentabteilung die Verwerfung des Einspruchs auszusprechen, wenn der (einzige) Einspruch gegen ein Patent unzulässig war. Für einen zusätzlichen Ausspruch über die Aufrechterhaltung des Patents (auch ohne Sachprüfung) war in diesem Fall kein Raum. Gegen einen Beschluss, mit dem (nur) ein Einspruch als unzulässig verworfen wurde, fand die gebührenfreie Beschwerde statt, für die der juristische Beschwerdesenat zuständig war<sup>94</sup>. Von dieser Praxis war 2003 erstmals der 20. Senat<sup>95</sup> abgewichen und hatte festgestellt: Ist der einzige Einspruch – oder sind alle Einsprüche – gegen ein Patent unzulässig, ist gleichwohl die Aufrechterhaltung des Patents auszusprechen. Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs – oder der Einsprüche – kommt nicht in Betracht. Der technische Beschwerdesenat ist zuständig, wenn das Patentamt das Patent ohne Sachprüfung aufrechterhält, weil ein zulässiger Einspruch nicht vorliegt. Dieser Auffassung hatten sich im Ergebnis der 19. Senat<sup>96</sup> und der 34. Senat<sup>97</sup> angeschlossen; vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im Jahresbericht 2003.

Die Anschlussentscheidungen zu dieser Thematik aus dem Jahr 2004 sind durchaus uneinheitlich und werden im Folgenden mit ihren Kernaussagen wiedergegeben.

23. Senat<sup>98,99</sup>: Für die Zuständigkeit des technischen Beschwerdesenats bei Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts, bei denen ein Einspruch wegen dessen Unzulässigkeit

---

92 Beschl. v. 23.11.2004 – 11 W (pat) 41/03 – Irrläufer, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

93 Beschl. v. 23.03.1984 – 4 W (pat) 27/83, BPatGE 26, 143.

94 Vgl. die Leitsätze der Entscheidung.

95 Beschl. v. 30.10.2003, 20 W (pat) 344/02, Mitt. 2004, 19 = GRUR 2004, 357, BIPMZ 2004, 200 – Streulichtmessung, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

96 Beschl. v. 24.11.2003 – 19 W (pat) 706/03, BIPMZ 2004, 198 – Pulswechselrichter.

97 Beschl. v. 15.12.2003 – 34 W (pat) 334/03, BIPMZ 2004, 344 – Rundum-Etikettiermaschine.

98 Beschl. v. 11.03.2004 – 23 W (pat) 310/02, GRUR 2005, 81 – Kabelverbindungsmodul.

99 Beschl. v. 16.12.2003 – 23 W (pat) 303/03.

erfolglos bleibt, sprechen maßgebliche Kriterien bei der Auslegung von § 67 Abs. 1 PatG.<sup>100</sup> Die Bestimmung des zuständigen Senats (juristischer oder technischer Beschwerdesenat) darf nicht ausschließlich anhand der vom Patentamt verwendeten Tenorierung und ohne jede inhaltliche Betrachtung der angefochtenen Entscheidung erfolgen. Eine solche, rein formale Anknüpfung an die Tenorierung führt nämlich zu dem unter dem Gesichtspunkt des gesetzlichen Richters abzulehnenden Ergebnis, dass für inhaltlich identische Entscheidungen je nach Tenorierung verschiedene Senate in zudem unterschiedlicher Besetzung zuständig sind. Die Vorschrift des § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG enthält keine abschließende Regelung dahingehend, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu beenden ist, insbesondere ist dort nicht geregelt, in welcher Form bei unzulässigen Einsprüchen zu tenorieren ist. Der allgemein üblichen Sprachregelung bei unzulässigen Rechtsmitteln bzw. -behelfen folgend, sind unzulässige Einsprüche zu verwerfen. Gleichwohl tenoriert der 23. Senat: „Der Einspruch wird als unzulässig verworfen *und deshalb bleibt das Patent aufrechterhalten*“. Am Ende des Beschlusses wird ergänzend ausgeführt: „Soweit der erkennende Senat bei seinem Ausspruch neben der Einspruchsverwerfung auch die Feststellung getroffen hat, dass das Patent aufrechterhalten bleibt, ist dieser Ausspruch eigentlich nicht erforderlich. In einem späteren Beschluss<sup>101</sup> geht der 23. Senat noch weiter und stellt fest, dass ein Ausspruch dahingehend, dass das Patent aufrechterhalten bleibt, weder nach § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG geboten noch aus anderen Gründen sinnvoll oder zweckmäßig ist.

11. Senat: Ist der einzige Einspruch unzulässig, so findet eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht statt. Es ist lediglich festzustellen, dass der Einspruch unzulässig war und das Einspruchsverfahren beendet ist.<sup>102</sup>

19. Senat<sup>103,104</sup>: Der Senat hält an seiner bisherigen Auffassung fest und führt aus, dass die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig im Patentgesetz nicht vorgesehen ist und angesichts der Neuregelung des Einspruchsverfahrens (§ 147 PatG) auch nicht mehr mit einer planwidrigen Unvollständigkeit und einer daher sachgerecht erforderten Ergänzungs-

---

100 Entgegen BPatGE 26, 143.

101 Beschl. v. 18.05.2004 – 23 W (pat) 320/02.

102 Beschl. v. 12.08.2004 – 11 W (pat) 301/04.

103 Beschl. v. 18.05.2004 – 19 W (pat) 332/02.

104 Beschl. v. 27.10.2004 – 19 W (pat) 311/02.

bedürftigkeit des Einspruchsverfahrens begründet werden kann, wie dies auf der Grundlage der Entscheidung des juristischen Beschwerdesenats vom 23. Mai 1984<sup>105</sup> bisher durchgängige Auffassung war.

Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, ob die Zuständigkeit für die Behandlung von Beschwerden, die sich gegen die Verwerfung von Einsprüchen als unzulässig richten, nach Ablauf der verlängerten Übergangsregelung in § 147 PatG durch eine entsprechende Änderung des § 67 Abs. 1 PatG bei den technischen Beschwerdesenaten angesiedelt werden soll.

## 5. Einspruchsgebühr

Umstritten war bisher die Frage, ob der Einspruch als Antrag (Rechtsfolge: Rücknahmefiktion) oder als sonstige Handlung (Rechtsfolge: Nichtvornahmefiktion) anzusehen ist. Dementsprechend wurde auch unterschiedlich tenoriert („*Einspruch gilt als zurückgenommen*“ bzw. „*Einspruch gilt als nicht erhoben*“)<sup>106</sup>, wobei in diesem Zusammenhang festzustellen ist, dass die früher vorhandenen Unterschiede (bei Rücknahmefiktion ist die Gebühr verfallen und damit beiträglich, während bei der Nichtvornahmefiktion die Gebühr als nicht entstanden angesehen wurde) hinfällig geworden sind, da § 10 Abs. 2 PatKostG nunmehr für beide Fälle das Entfallen der Gebühr vorsieht.

Zur genannten Problematik hat der 9. Senat<sup>107</sup> entschieden, dass die Einspruchseinlegung kein „Antrag“ iSv § 6 Abs. 2 PatKostG, sondern eine sonstige „Handlung“ ist, so dass der Einspruch bei fehlender Einspruchsgebühr als nicht erhoben gilt. In die gleiche Richtung geht auch eine Entscheidung des 6. Senats<sup>108</sup>, nach der die Handlung als nicht vorgenommen gilt, wenn die Einspruchsgebühr nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt wird.

---

105 BPatGE 26, 143.

106 Vgl. dazu auch BPatG Jahresbericht 2003.

107 Beschl. v. 17.12.2003 – 9 W (pat) 364/03, BI PMZ 2004, 437 = Mitt. 2004, 118 – Verspätete Einspruchsgebühr.

108 Beschl. v. 06.05.2004 – 6 W (pat) 322/03.

Demgegenüber hält der 11. Senat<sup>109</sup> weiterhin die Rücknahmefiktion für die zutreffende Rechtsfolge der Nichtzahlung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG. Mit der Feststellung der Rücknahmefiktion ist das Einspruchsverfahren unmittelbar beendet.

Inzwischen hat auch der BGH in einer aktuellen Entscheidung<sup>110</sup> ausgeführt, dass der Einspruch gegen ein Patent nach § 59 Abs. 1 PatG eine sonstige Handlung iSv § 6 PatKostG ist und dass es zu seiner Wirksamkeit keines Antrags bedarf.

Mit einer Gebührenfrage im Zusammenhang mit dem Beitritt eines Einsprechenden beschäftigt sich der 20. Senat<sup>111</sup> und formuliert wörtlich: *„Die Gebühren des Amtes und des Bundespatentgerichts werden nach dem Gebührenverzeichnis der Anlage zum PatKostG erhoben. Danach ist gemäß Nr. 313600 eine Gebühr für das "Einspruchsverfahren (§ 59 Abs. 1 PatG)" zu entrichten. Für den Beitritt zum Einspruchsverfahren – geregelt in § 59 Abs. 2 PatG – ist demnach keine Gebühr zu zahlen. Diese Gebührenfreiheit für den Beitritt zum Einspruchsverfahren mag inkonsequent und überprüfungsbedürftig erscheinen (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage, § 59, Anm. 36 und 109). Jedenfalls fehlt es derzeit an einem Gebührentatbestand für den Beitritt zum Einspruchsverfahren, so dass die von dem Einsprechenden 2 entrichteten € 200 ohne Rechtsgrund geleistet wurden und daher zu erstatten sind“.*

Für den gemeinsamen Einspruch, der auf eine einheitliche Einspruchsbegründung gestützt ist und in einem gemeinsamen Schriftsatz und durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten erhoben wurde, ist eine einzige Einspruchsgebühr zu entrichten.<sup>112</sup>

Nach einer Entscheidung des 23. Senats<sup>113</sup> reicht für den gemeinsamen Einspruch einer Mehrzahl von Einsprechenden, der auf ein und dieselbe Einspruchsbegründung gestützt ist und in einem gemeinsamen Schriftsatz durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten erhoben wird, die Entrichtung einer einzigen Einspruchsgebühr zumindest dann aus, wenn die Einsprechenden seit Jahren als BGB-Gesellschaft auftreten, deren Tätigkeitsbereich unter

---

109 Beschl. v. 10.05.2004 – 11 W (pat) 315/04, GRUR 2005, 85 – Planetenkugelmühle, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

110 Beschl. v. 11.10.2004 – X ZB 2/04, GRUR 2005, 184 – Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr.

111 Beschl. v. 15.03.2004 – 20 W (pat) 308/02.

112 Beschl. v. 26.03.2004 – 14 W (pat) 327/02, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

113 Beschl. v. 26.10.2004 – 23 W (pat) 325/03.

anderem die gemeinschaftliche Einleitung und Durchführung von Einspruchsverfahren ist. Eine Pflicht zur Zahlung mehrerer Gebühren entsprechend der Anzahl der mit einem gemeinsamen Einspruchsschriftsatz Einsprechenden ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Fehlt es aber an einer eindeutigen gesetzlichen Regelung über die Anzahl der zu entrichtenden Gebühren bei mehreren an einem gemeinsamen Einspruch Beteiligten, so kann dies nicht zu deren Lasten gehen.

Wird der Antrag der Rückzahlung der Einspruchsgebühr auf eine unzureichende Recherche der Prüfungsstelle gestützt, wird damit kein Verfahrensfehler, sondern eine sachliche Fehlbeurteilung im Erteilungsverfahren geltend gemacht. Eine solche rechtfertigt die Rückzahlung der Einspruchsgebühr nur, wenn besondere Umstände hinzukommen.<sup>114</sup>

Gleich in den ersten Beschlüssen des Bundespatentgerichts im Jahr 2003 zu den nach der Übergangsregelung des § 147 Abs. 3 PatG erfolgten Einspruchsentscheidungen hatten verschiedene Senate entschieden, dass bei unvollständiger Gebührenzahlung eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht möglich ist.<sup>115</sup> Diese Rechtsprechung haben die Senate fortgeführt, und auch der BGH hat diese Auffassung insoweit bestätigt als er festgestellt hat<sup>116</sup>, dass die Regelung in § 123 Abs. 1 Satz 2 PatG nur auf alle Erfordernisse bezogen werden kann, die innerhalb der Einspruchsfrist zu erfüllen sind, wozu neben der Erhebung des Einspruchs auch die Zahlung der Gebühr zählt. Die Zulassung der Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der Gebühr würde die durch den expliziten Ausschluss der Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist angestrebte Rechtssicherheit wieder beseitigen.

## **6. Prüfung der Widerrufsründe**

Das Bundespatentgericht ist nicht befugt, von Amts wegen erstmalig neue Widerrufsründe nach § 21 Abs. 1 PatG in das Einspruchsbeschwerdeverfahren einzuführen, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren. Auch aus dem Untersuchungsgrundsatz folgt nicht die Befugnis, dem Beschwerdeverfahren einen anderen, von den Beteiligten oder dem DPMA im Einspruchsverfahren nicht ordnungsgemäß

---

114 Beschl. v. 11.10.2004 – 34 W (pat) 331/03.

115 Vgl. BPatG Jahresbericht 2003.

116 Beschl. v. 11.10.2004 – X ZB 2/04 – Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr.

eingeführten Widerrufsgrund zugrunde zu legen und hierauf die Entscheidung über die Beschwerde zu stützen. Der Senat sieht sich daher gehindert, die Zulässigkeit der Patentansprüche zu prüfen, wenn der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren geltend gemacht wird. Wird im Beschluss der Patentabteilung lediglich floskelhaft festgestellt, dass die patentierte Steuervorrichtung ursprünglich hinreichend offenbart sei, so bringt dies nur zum Ausdruck, dass alle Merkmale offenbart sind und keine der Parteien dies in Zweifel zieht. Solange nicht wenigstens ein Merkmal angesprochen wird, dessen Zulässigkeit in Zweifel gezogen wird, ist nach Auffassung des Senats der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht genannt worden. Es bleibt auch kein Raum für eine Überprüfung, wenn der neue Widerrufsgrund vom Einsprechenden und nicht – wie in der BGH-Entscheidung „Aluminium-Trihydroxid“ geschehen – durch den Senat in das Verfahren eingeführt wird; vgl. auch 19 W (pat) 15/99, abgedruckt in BPatGE 43, 276ff. Zwar hat der BGH offengelassen, ob ein neuer Beschwerdegrund eingeführt werden kann, wenn der Patentinhaber damit einverstanden ist. Auf diese Frage braucht jedoch nicht näher eingegangen zu werden, da der Patentinhaber dem Einführen eines neuen Widerrufsgrundes widersprochen hat.<sup>117</sup>

Demgegenüber hält sich der 6. Senat<sup>118</sup> gleichwohl für verpflichtet, im Einspruchsverfahren bei der Überprüfung des Beschlusses der Patentabteilung die Frage der Zulässigkeit des Patentanspruchs in die Prüfung mit einzubeziehen, auch wenn die unzulässige Erweiterung vom Einsprechenden im Einspruchsverfahren nicht aufgegriffen wurde und der Beschluss der Patentabteilung offenbar aus diesem Grund im Einzelnen hierzu auch keine Ausführungen enthält. Aufgrund des für das Einspruchsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes kann die Patentabteilung ein Patent nur aufrechterhalten, wenn sie zuvor dessen Patentansprüche für zulässig erachtet hat. Zur Überprüfung des Beschlusses der Patentabteilung im Einspruchsbeschwerdeverfahren gehört daher notwendigerweise auch die Überprüfung der Zulässigkeit der Patentansprüche.

Es gibt keine Veranlassung, den im Verhandlungstermin neu formulierten und gestellten Antrag (hier: Vorlage eines neuen Hauptanspruchs) als verspätet anzusehen und ihn deshalb zurückzuweisen, denn das Patentgesetz sieht eine solche Maßnahme in den Verfahren vor

---

117 Beschl. v. 02.12.2003 – 21 W (pat) 43/02.

118 Beschl. v. 18.05.2004 – 6 W (pat) 44/02.

dem Bundespatentgericht (von den Fällen des Rechtsmissbrauchs abgesehen) nicht vor. Relevantes Vorbringen ist in jedem Fall zu berücksichtigen, es kann allenfalls zur Vertagung oder zur Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, ggf. mit Kostenfolgen führen.<sup>119</sup>

Die Patenterteilung stellt eine Zäsur dar, nach der das Patentbegehren – vom Sonderfall des § 60 PatG – abgesehen, nicht auf von den Patentansprüchen nicht umfasste Gegenstände gerichtet werden kann. Ist Gegenstand des Patents nach dem erteilten Patentanspruch 1 eine bestimmte *Anordnung* (mit bestimmten Bauteilen), so ist ein neuer Patentanspruch 1 unzulässig, der nicht allein auf diese *Anordnung* gerichtet ist, sondern auf die gesamte, für die im erteilten Patentanspruch 1 genannte Anwendung vorgesehene *Einrichtung* (mit weiteren Bauteilen), wenn diese *Einrichtung* zwar in einer Figur der Patentschrift angegeben ist, wenn jedoch die Beschreibung dieser *Einrichtung* in der Patentschrift für sich nicht ausreicht, um weitere Teile der Einrichtung in den Patentanspruch 1 aufnehmen zu können, und wenn sich im erteilten Patentanspruch 1 keine ausreichende Stütze dafür findet, dass nicht nur die *Anordnung*, sondern auch die gesamte *Einrichtung* in den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 einbezogen werden soll, und wenn im Übrigen für das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten ohne Bedeutung ist, in welcher *Einrichtung* die *Anordnung* eingesetzt wird.<sup>120</sup>

§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG verlangt lediglich eine deutliche und vollständige Offenbarung, die immer dann gegeben ist, wenn ein Fachmann die patentierte Erfindung verstehen und verwirklichen kann. Ist diese Voraussetzung erfüllt, ist der Einwand mangelnder Klarheit – so berechtigt er sein mag – kein Einspruchs- oder Widerrufungsgrund.<sup>121</sup>

## 7. Rechtsschutzinteresse bei Erlöschen des Patents

Hat der Patentinhaber im Einspruchsverfahren auf das Patent verzichtet, genügt der alleinige Hinweis des Einsprechenden auf eine nicht ausreichende Recherche durch die Prüfungsstelle nicht, um das zur Weiterführung des Einspruchsverfahrens erforderliche Rechtsschutzinteresse darzulegen. Ist eine sachliche Fehlbeurteilung durch die Prüfungsstelle aus dem äußeren Ablauf des Prüfungsverfahrens nicht ersichtlich, so ließe sich eine solche

---

119 Beschl. v. 28.04.2004 – 19 W (pat) 307/02.

120 Beschl. v. 22.04.2004 – 17 W (pat) 311/03.

121 Beschl. v. 18.05.2004 – 14 W (pat) 307/02.

allenfalls aus der Relevanz der von dem Einsprechenden im Vergleich zur Prüfungsstelle genannten Entgegenhaltungen herleiten. Diese Relevanz kann aber nicht mehr geprüft werden, wenn das Einspruchsverfahren durch Verzicht bereits erledigt war, bevor der Senat in die Sachprüfung eintrat. Hat der Einsprechende außer der vermeintlich unzureichenden Recherche keine weiteren Gründe für ein berechtigtes Rechtsschutzinteresse vorgetragen, so verbietet sich diese Sachprüfung.<sup>122</sup>

## 8. Kostenfragen

Für die Auslagen in Verfahren vor dem Bundespatentgericht (vorliegend: Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs. 3 PatG), die neben den Gebühren (vorliegend: Einspruchsgebühr) geschuldet werden, gelten gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 PatKostG die Auslagentatbestände des GKG. In Teil 9 der Anl. 1 zu § 11 GKG ist angeordnet, dass die Auslagen nach Nr. 9002 nur neben solchen Gebühren nicht gesondert zu erheben sind, deren Höhe sich nach dem Streitwert richtet. Im Einspruchsverfahren ist eine feste Gebühr vorgesehen, so dass diese Ausnahme nicht greift. Deshalb werden im Einspruchsverfahren zusätzlich zur Einspruchsgebühr noch Postauslagen fällig. Diese schuldet gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG der Einsprechende als derjenige, der die Amtshandlung veranlasst hat, es sei denn, der Senat hat die Kosten anderweitig verteilt.<sup>123</sup>

§ 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG beschränkt sich auf eine Zuständigkeitszuweisung für die Feststellung, dass ein Rechtsbehelf als nicht erhoben gilt. Eine Kostenentscheidung durch den Rechtspfleger des Senats sieht diese Bestimmung nicht vor. Die funktionale Zuständigkeit für eine Kostenentscheidung obliegt den Richtern des Senats<sup>124</sup>.

Da nach der Auffassung des 9. Senats der Einspruch bei fehlender Einspruchsgebühr als nicht erhoben gilt<sup>125</sup>, so dass eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen nach § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht in Betracht kommt und somit bei einem nicht wirksam erhobenen Einspruch zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers keine Kosten erforderlich sind,

---

122 Beschl. v. 11.10.2004 – 34 W (pat) 331/03.

123 Beschl. v. 26.02.2004 – 10 ZA (pat) 16/03 zu 15 W (pat) 306/03, BIPMZ 2004, 467 – Kostenansatz (mit Berichtigung in BIPMZ 2004, 494).

124 Beschl. v. 17.12.2003 – 9 W (pat) 364/03, BIPMZ 2004, 437 = Mitt. 2004, 118 – Verspätete Einspruchsgebühr.

125 Vgl. den Abschnitt 5 „Einspruchsgebühr“.



entspricht es nicht der Billigkeit, dem Einsprechenden gleichwohl entstandene Kosten des Patentinhabers aufzuerlegen.<sup>126</sup>

## VII. Nichtigkeitsverfahren

Soweit der inhaltliche Schwerpunkt von Nichtigkeitsurteilen Einzelfragen des allgemeinen Patentrechts (zB Erfindungshöhe, Technizität) betrifft, sind diese Entscheidungen in den betreffenden Abschnitten des Patentrechts zitiert. Ein Nichtigkeitssenat hatte sich bspw. mit der Frage der gewerblichen Anwendbarkeit auseinanderzusetzen, diese Entscheidung wird im entsprechenden Kapitel „*Gewerbliche Anwendbarkeit*“ referiert.

Auch die ein europäisches Patent betreffende Nichtigkeitsklage ist grundsätzlich unzulässig, solange ein Einspruchsverfahren anhängig ist (§ 81 Abs. 2 PatG). Dem stehen weder eine europarechtskonforme Auslegung oder Art. 28, 30 EG-Vertrag entgegen noch sind Art. 19 Abs. 4 GG oder Art. 6 MRK verletzt.<sup>127</sup>

Bei unrichtiger Parteibezeichnung ist grundsätzlich die Person als Partei anzusehen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen sein sollte. Ist als Beklagte die Firma „XYZ Communications Ltd., München“ angegeben, während im Patentregister die Firma „XYZ Communications Pty. Ltd., West Perth, Australien“ eingetragen ist, so ist die Klage deswegen nicht unzulässig, wenn der erforderliche Bezug zur tatsächlich gemeinten Beklagten aus der nahezu übereinstimmenden Firmenbezeichnung und dem Hinweis auf Australien ersichtlich ist, der in der Klageschrift über die Anschrift der Geschäftsführer hergestellt wird. Die Klägerin konnte deshalb die Parteibezeichnung in einem späteren Schriftsatz ohne weiteres berichtigen. Die Umschreibung des Patents auf die Firma „XYZ Europe GmbH, München“, die erst nach Klageerhebung erfolgt ist, hat keinen Einfluss auf den Rechtsstreit.<sup>128</sup>

Wird in einem Nichtigkeitsverfahren ein gerichtlicher Vergleich geschlossen, der eine Nichtangriffsverpflichtung zum Inhalt hat, und wird daraufhin von dem Unternehmensverantwortlichen der früheren Klägerin unter identischer Adresse und mit identischem Unternehmensgegenstand eine neue Firma gegründet, die erneut

---

126 Beschl. v. 17.08.2004 – 9 W (pat) 317/04.

127 Urt. v. 21.12.2004 – 2 Ni 47/04 – Strahlungssteuerung.

128 Urt. v. 30.06.2004 – 4 Ni 8/03 (EU), Berufung eingelegt [X ZR 135/04].

Nichtigkeitsklage erhebt, so steht dies der Zulässigkeit einer erneuten Nichtigkeitsklage nicht grundsätzlich entgegen. Auch die gemeinsame Benutzung einer wirtschaftlich der früheren Klägerin zuzuordnenden Marke und die Ansiedlung beider Firmen auf demselben Gelände ist unbeachtlich, wenn letztendlich ein kollusives Zusammenwirken der früheren und der jetzigen Klägerin nicht festgestellt werden kann. Ungeachtet der Eigeninteressen der jetzigen Klägerin an der Patentvernichtung müsste ihre Klage dann als unzulässig angesehen werden, wenn sie und die frühere Klägerin trotz der vorhandenen rechtlichen Selbstständigkeit beider juristischen Personen bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Einheit darstellen sollten. Dagegen spricht aber schon, wenn die Beklagte gegen die jetzige Klägerin wegen Verletzung des Klagepatents gerichtlich vorgeht, so dass die jetzige Klägerin auch nicht als Strohmann der früheren Klägerin angesehen werden kann.<sup>129</sup>

Wird ein Patent im Einspruchsverfahren geteilt, können Merkmale des auf die Teilanmeldung erteilten Patents das Stammpatent, das diese Merkmale nicht vorsieht, nicht erweitern, da durch die Teilungserklärung eine eigenständige Anmeldung entsteht, die den gesamten Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung ausschöpfen kann. Bei dem Patent, das auf die Trennanmeldung erteilt wird, handelt es sich um ein gegenüber dem Stammpatent völlig selbstständiges Schutzrecht, durch das der Schutzbereich des Stammpatents nicht berührt werden kann, so dass der Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs bezüglich dieser Merkmale nicht geltend gemacht werden kann.<sup>130</sup>

## **VIII. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt**

### **1. Zuständigkeit**

Da eine PCT-Anmeldung die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung hat, ist die Prüfungsstelle für die Beschlussfassung zuständig. Steht am Ende des angefochtenen Beschlusses über der Unterschrift die Bezeichnung „Patentabteilung 11“, hat die unzuständige Stelle entschieden. Hat aber nur ein einzelner Prüfer des höheren Dienstes, wie es der Besetzung der Prüfungsstelle entspricht, Beschluss gefasst und ist in dem dem angefochtenen Beschluss vorausgehenden patentamtlichen Bescheid, der von demselben Prüfer unterzeichnet ist, korrekt die „Prüfungsstelle 11.51“ angegeben worden, spricht einiges dafür, dass es sich

---

129 Urt. v. 30.03.2004 – 1 Ni 28/02 (EU), Berufung eingelegt [X ZR 131/04].

130 Urt. v. 20.07.2004 – 1 Ni 8/03, Berufung eingelegt [X ZR 182/04].

nur um ein Versehen bei der Bezeichnung des Spruchkörpers gehandelt hat. Da der Sachverhalt geklärt und die Sache entscheidungsreif ist, hat der Senat das vom Gesetz in § 79 Abs. 3 PatG eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, in der Sache selbst zu entscheiden.<sup>131</sup>

## 2. Rechtliches Gehör vor DPMA<sup>132</sup>

Jede Änderung der Anmeldeunterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Verbesserungen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus. Dies gilt auch für die im Erteilungsbeschluss vorgenommene Streichung des Worts „*vorzugsweise*“ im Patentanspruch 1, da hierin mehr als eine bloß redaktionelle Änderung im vorgenannten Sinne zu sehen ist. Die Streichung eines solchen Worts macht das fakultative Merkmal zu einem notwendigen Merkmal und ist somit eine Beschränkung der Lehre. Selbst wenn die Prüfungsstelle möglicherweise nur um Klarheit des Patentanspruchs bemüht war („*vorzugsweise*“ kann eine beispielhafte, in die Beschreibung gehörende Erläuterung oder eine zweckmäßige, in einen Unteranspruch gehörende Ausgestaltung beinhalten), ist es der Prüfungsstelle verwehrt, von sich aus solche Richtigstellungen vorzunehmen. Sie muss vielmehr einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen oder mit dem Anmelder wegen der erteilbaren Fassung fernmündliche Rücksprache halten und sich das Ergebnis der Rücksprache schriftlich bestätigen lassen.<sup>133</sup>

Das Patentamt ist an den Erteilungsantrag gebunden. Auch nach erfolgter fernmündlicher Rücksprache mit dem Anmelder darf ein Patent nicht abweichend von der vom Anmelder schriftlich eingereichten oder einer schriftlich gebilligten geänderten Fassung der Anmeldeunterlagen erteilt werden. Eine Antragsänderung ist eine Verfahrenshandlung, die in dem von dem Grundsatz der Schriftlichkeit beherrschten Patenterteilungsverfahren aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit schriftlich vorgenommen werden muss. Dafür reicht eine bloße Telefonnotiz nicht aus, der Anmelder muss die Änderung seines Antrags schriftlich bestätigen. Dafür spricht auch Ziffer 3.3.5.3. der Prüfungsrichtlinien in der Fassung vom 2. Juni 1995. Danach soll eine schriftliche Bestätigung des Ergebnisses einer

---

131 Beschl. v. 13.11.2003 – 10 W (pat) 33/02.

132 Vgl. auch den Abschnitt „*Rechtliches Gehör*“ im Kapitel IX „*Sonstige Verfahrensfragen*“.

133 Beschl. v. 26.02.2004 – 10 W (pat) 18/02.

telefonischen Rücksprache erbeten werden. In Ziffer 3.6.3. der seit 1. März 2004 geltenden Prüfungsrichtlinien ist das Erfordernis einer schriftlichen Bestätigung zwar nicht mehr enthalten; dennoch wird auch dann für eine wirksame Antragsänderung ein bloßes Telefongespräch nicht ausreichen.<sup>134</sup>

Ein Prüfungsbescheid, der vier Druckschriften nennt und jeweils mit einem kurzen Hinweis auf die einzelnen Druckschriften feststellt, dass damit die beanspruchte Anordnung neuheitsschädlich vorweggenommen sei, wobei zu den einzelnen Merkmalen des umfangreichen Anspruchs 1 nicht Stellung genommen wird, ist in seinen Gründen nicht nachvollziehbar, wenn die Druckschriften nicht so beschaffen sind, dass sich die behauptete Neuheitsschädlichkeit dem Fachmann von selbst aufdrängt. Trägt auf diesen Bescheid hin der Anmelder vor, dass eine Merkmalsgruppe aus zwei der genannten Druckschriften und eine andere Merkmalsgruppe aus weiteren zwei der genannten Entgegenhaltungen nicht bekannt ist, und erfolgt daraufhin ohne weitere Erwiderung der Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung durch Beschluss, der sich ausschließlich in einem kurzen Absatz mit dem Vorbringen des Anmelders befasst und dabei lediglich ein einzelnes Argument des Anmelders – und dazu noch in sachlich unzutreffender Weise – behandelt und sich im Übrigen in der wörtlichen Wiederholung von Textteilen des Bescheides erschöpft, so weist der Beschluss dieselben Begründungsmängel wie der Prüfungsbescheid auf und ist somit nicht mit einer ausreichenden Begründung versehen. Wird als Begründung für die Ablehnung einer Anhörung angegeben, dass das Vorbringen des Anmelders von der Prüfungsstelle zur Kenntnis genommen und bei der Entscheidung erwogen worden ist, und besteht die Begründung des Zurückweisungsbeschlusses im Wesentlichen aus Textteilen des Erstbescheides und ist zudem nicht erkennbar, wie das auf die einzelnen im Verfahren befindlichen Druckschriften gerichtete Vorbringen des Anmelders in seiner Erwiderung auf den Bescheid berücksichtigt wurde, so ist dies verfahrensfehlerhaft und rechtfertigt die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr.<sup>135</sup>

Ist gegen einen Geschmacksmusterinhaber das Insolvenzverfahren eröffnet worden und ersucht anschließend ein Antragsteller um die Umschreibung des Geschmacksmusters auf sich, so verletzt ein Beschluss, in dem dieser Antrag zurückgewiesen wird, das rechtliche

---

134 Beschl. v. 17.05.2004 – 10 W (pat) 46/02.

135 Beschl. v. 14.06.2004 – 6 W (pat) 45/01.

Gehör, wenn zwar das Patentamt dem im Musterregister Eingetragenen den Umschreibungsantrag zustellt, seinen Zurückweisungsbeschluss aber maßgeblich darauf stützt, dass der Insolvenzverwalter der Umschreibung widersprochen habe, ohne den Umstand der Insolvenz sowie die Stellungnahme des Insolvenzverwalters dem Antragsteller vorher mitzuteilen, so dass der Antragsteller keine Gelegenheit hatte, sich zu den geltend gemachten Zurückweisungsgründen zu äußern.<sup>136</sup>

Hat die Prüfungsstelle in vorausgegangenen Bescheiden Ausführungen gemacht, die als Grund für die Unzulässigkeit der Ansprüche fehlende Klarheit im Sinne von § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG vermuten lassen, so ist der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt, wenn er erstmalig im angefochtenen Beschluss mit der Rüge der Uneinheitlichkeit konfrontiert wird. Dies gilt auch, wenn die Prüfungsstelle zwar im Bescheid feststellt, dass „insofern die Uneinheitlichkeit nach wie vor gegeben ist“, diese Feststellung jedoch im Zusammenhang mit der Kommentarstelle in Schulte PatG 6. Auflage § 34 Rdn. 138 getroffen wird, die nämlich nicht die Einheitlichkeit von Nebenansprüchen, sondern deren Formulierung mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch betrifft.<sup>137</sup>

### **3. Verfahrensfehler, Rückzahlung der Beschwerdegebühr**

Ist ein Einspruch ausschließlich auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt, so verletzt der Widerruf des Patents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf den Stand der Technik den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, wenn die Patentabteilung ihre Auffassung vor der Entscheidung den Beteiligten nicht mitgeteilt hat. Dies gilt auch, wenn der Einsprechende im Zusammenhang mit der widerrechtlichen Entnahme selbst auf diesen Stand der Technik hingewiesen hat. Aufgrund dieses Verfahrensmangels hält der Senat die Zurückverweisung an das Patentamt für sachgerecht, damit die Beteiligten sich erstinstanzlich zu dem von der Patentabteilung geltend gemachten Mangel der fehlenden erfinderischen Tätigkeit äußern können.<sup>138</sup>

Zeigt der Anmelder unverzüglich nach Erhalt eines von seinem Antrag abweichenden Erteilungsbeschlusses diesen Fehler dem Patentamt an, erhält er aber während der

---

136 Beschl. v. 30.10.2003 – 10 W (pat) 709/03.

137 Beschl. v. 16.06.2004 – 20 W (pat) 28/04.

138 Beschl. v. 10.08.2004 – 14 W (pat) 12/03.

Beschwerdefrist keinerlei Mitteilung des Patentamts, ob dieser Fehler im Wege eines Berichtigungsbeschlusses behoben wird, so kann der Anmelder nicht sicher sein, ob tatsächlich eine Berichtigung erfolgen wird und sich damit eine Beschwerdeeinlegung erübrigt. Zwar kann eine Berichtigung von Beschlüssen wegen offenkundiger Unrichtigkeiten auch noch nach Eintritt der Rechtskraft erfolgen, doch wird das Vorliegen einer offenkundigen Unrichtigkeit in der Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt. Legt der Anmelder daher Beschwerde gegen den nicht antragsgemäßen Erteilungsbeschluss ein, so entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit, da es ohne den Fehler im Erteilungsbeschluss nicht zur Beschwerde gekommen wäre.<sup>139</sup>

Ist die technische Sicht der Patentabteilung zwar nicht ganz unproblematisch, kann ihr aber nicht vorgeworfen werden, gegen die allgemeinen Denkgesetze verstoßen oder das eigene technische Fachwissen außer acht gelassen zu haben, so ist eine unrichtige Beurteilung des Standes der Technik allein kein Billigkeitsgrund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs geht nicht so weit, dass Gerichte bzw. Behörden den Verfahrensbeteiligten jeweils vor der Sachentscheidung ihre endgültige Auffassung offenzulegen hätten. Die Ablehnung der Gebührenrückzahlung ist als negative Nebenentscheidung in den Gründen des Beschlusses und nicht in der Beschlussformel auszusprechen. Daran ändert auch der Rückzahlungsantrag des Einsprechenden nichts. Ob die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, ist von Amts wegen zu prüfen. Insofern handelt es sich bei einem solchen Antrag wie bei einem Kostenantrag oder einem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht um einen echten Antrag, sondern lediglich um eine Anregung mit der (sanktionslosen) Pflicht des Senats, ihn zu bescheiden.<sup>140</sup>

Ist ursächlich für die Zurückweisung der Patentanmeldung die Forderung der Prüfungsstelle, die relevanten Teile des Quellcodes eines Programms zur Ausführung des Verfahrens nach dem Patentanspruch 1 vorzulegen, was weder durch die Amtspraxis noch durch die ständige Rechtsprechung gerechtfertigt werden kann, so ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen anzuordnen. Denn bei sachgerechter Behandlung wäre es nicht zu dem Beschwerdeverfahren gekommen.<sup>141</sup>

---

139 Beschl. v. 22.01.2004 – 10 W (pat) 39/03.

140 Beschl. v. 18.03.2004 – 17 W (pat) 55/03.

141 Beschl. v. 08.07.2004 – 17 W (pat) 8/02, GRUR 2004, 934 = BIPMZ 2004, 506 = Mitt. 2004, 506 – Quellcode.

#### 4. Wiedereinsetzung

Die Entscheidung, in welchen Ländern einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase eingetreten werden soll, bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Wird hierbei Deutschland als einer der wichtigsten Bestimmungsstaaten für Erfindungen im Fahrzeugbereich schlicht durch ein Versehen nicht genannt, lässt dies auf mangelnde Sorgfalt schließen. Ein „Chief Technical Officer“ eines Unternehmens kann nicht als völlig unerfahren angesehen werden, insbesondere wenn er schon andere europäische Patentanmeldungen getätigt hat. Auch eine pauschal vorgetragene hohe Arbeitsbelastung kann den Sachbearbeiter nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbinden. Etwaige Unkenntnis oder Unerfahrenheit mit der Handhabung des PCT und seinen Bestimmungen vermag den Anmelder ebenfalls nicht zu entschuldigen, denn mangelnde Gesetzeskenntnis ist grundsätzlich kein Wiedereinsetzungsgrund.<sup>142</sup>

Benachrichtigt ein Kreditinstitut einen Anmelder von der Tatsache, dass eine Online-Überweisung wegen eines Datenübertragungsfehlers nicht durchgeführt werden konnte, so stellt auch der Umstand, dass sich die für die Buchhaltung zuständige Mitarbeiterin vom Eingangstag des Schreibens des Kreditinstituts bis zum Ablauf der Monatsfrist in Urlaub befunden hat und von einer zur Vornahme von Online-Buchungen nicht befugten Kollegin vertreten worden ist, keinen ausreichenden Grund für eine Wiedereinsetzung dar. Abgesehen davon, dass Gebührenzahlungen nicht nur online vorgenommen werden können, zeigt die Überweisung vom Vortag des Fristablaufs, dass im Betrieb der Anmelderin auch vor der Rückkehr der zuständigen Mitarbeiterin aus dem Urlaub die Möglichkeit bestanden hat, die Zahlung innerhalb der regulären Zahlungsfrist zu bewirken. An Stelle einer Überweisung hätte selbst noch am letzten Tag der Frist ein Zahlungsweg gewählt werden können, durch den die Fristeinhaltung gewährleistet gewesen wäre (zB eine Bareinzahlung auf ein Konto der Zahlstelle des DPMA). Die Anmelderin kann sich auch nicht darauf berufen, dass sie als junges Unternehmen über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit patentamtlichen Gebühren und Fristen gehabt und deshalb unprofessionell gehandelt habe.<sup>143</sup>

---

142 Beschl. v. 13.11.2003 – 10 W (pat) 33/02.

143 Beschl. v. 05.08.2004 – 10 W (pat) 713/01.

## 5. Wirksame Stellung des Prüfungsantrags

Ein Prüfungsantrag ist nur dann wirksam gestellt, wenn auch der Antragsteller genannt wird, da ansonsten die Zulässigkeit des Antrags (Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit) nicht geprüft werden kann. In der Regel wird ein Patent- oder Rechtsanwalt den Antrag nicht im eigenen Namen stellen, auch wenn im Antrag keine Angaben zur vertretenen Person gemacht sind. Es stellt keine ausreichende Benennung des Antragstellers dar, wenn dessen Name nur unter der Rubrik „unser Zeichen“ erscheint.<sup>144</sup>

## 6. Zustellung

Ist auf dem von mehreren Anmeldern unterschriebenen Patenterteilungsantrag eine gemeinsame Zustellungsadresse in der Form einer Bürogemeinschaft angegeben, so bietet eine kurze Gesprächsnotiz in der Patentamtsakte, nach der aufgrund eines mit einem der Anmelder geführten Telefongesprächs die Zustellungsadresse vom Patentamt dahingehend geändert wurde, dass dieser Anmelder allein der Zustellungsbevollmächtigte sein sollte, schon dann keine hinreichend sichere Grundlage für die Annahme einer wirksamen Änderung des von allen Anmeldern ursprünglich bestimmten Zustellungsadressaten, wenn die Gesprächsnotiz nicht erkennen lässt, ob die Mitanmelder mit der Änderung einverstanden waren. Zudem bedarf die Änderung in der Person des Zustellungsbevollmächtigten einer schriftlichen Bestätigung. Stellen die Anmelder den tatsächlichen Zugang einer Gebührenbenachrichtigung glaubhaft in Abrede und kann dieser auch vom Patentamt nicht nachgewiesen werden, ist keine Heilung dieses Zustellungsmangels gemäß § 127 Abs. 1 PatG iVm § 9 VwZG eingetreten, so dass mangels wirksamer Zustellung der Gebührennachricht die Frist des § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG aF nicht zu laufen begonnen hat und somit nicht versäumt wurde.<sup>145</sup>

Von einer ordnungsgemäßen Zustellung einer Gebührennachricht kann nicht ausgegangen werden, wenn dafür kein Nachweis vorhanden ist. Der am Ende eines Bescheids angebrachte Vermerk „Einschreiben“ ist insoweit nicht ausreichend. Wenn die Versendung eines Schriftstücks per Einschreiben auch im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden kann, tritt die Zustellungsfiktion des § 4 Abs. 1 VwZG von vornherein nicht in Kraft, weshalb es dem

---

144 Beschl. v. 18.12.2003 – 10 W (pat) 26/02.

145 Beschl. v. 12.02.2004 – 10 W (pat) 39/02.



Adressaten in diesem Fall auch nicht obliegt, die Fiktion durch substantiiertes Bestreiten der Zustellung auszuräumen. Ein vom Anmelder gestellter Stundungsantrag kann daher nicht verspätet sein, weil die Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren mangels ordnungsgemäßer Zustellung der Gebührennachrichten nicht zu laufen begonnen haben. Daher ist auch ein insoweit gestellter Antrag auf Wiedereinsetzung gegenstandslos.<sup>146</sup>

## 7. Pfändung und Insolvenz

Auch nach der Pfändung und der Bestellung des Pfändungspfandgläubigers zum Verwalter der Patentanmeldung bleibt der Vollstreckungsschuldner alleiniger Inhaber der Anmeldung. Er hat durch die Pfändung lediglich das Recht verloren, über die Anmeldung in einer dem Vollstreckungsgläubiger nachteiligen Weise zu verfügen. Dagegen ist er für Verfügungen, die (wie zB die Zahlung der Jahresgebühren) der Erhaltung der Anmeldung dienen, weiterhin zuständig. Der Pfändungspfandgläubiger ist zwar zur Teilnahme am patentamtlichen Verfahren insoweit berechtigt, als es um die Erhaltung des gepfändeten Rechts geht. Sofern das Patentamt – wie vorliegend – von der erfolgten Pfändung benachrichtigt wird, müssen ihm Mitteilungen nach § 17 Abs. 3 Satz 3 PatG aF rechtzeitig zugesandt werden, um ihm die Zahlung der Gebühren zu ermöglichen. Daraus folgt aber nicht, dass durch die Mitteilung an den Pfändungspfandgläubiger diesem gegenüber eine eigene Zahlungsfrist in Gang gesetzt werden oder die Gebühren zu seinen Gunsten gestundet werden können. Für Zahlungen von seiner Seite ist vielmehr ausschließlich die für den Patentanmelder maßgebliche Zahlungsfrist maßgeblich. Wird diese Frist versäumt, ist der Pfändungspfandgläubiger auch nicht zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt.<sup>147</sup>

Legt ein Antragsteller seinem Umschreibungsantrag ausreichende schriftliche Nachweise bei (vorliegend: Kopie einer Übertragungsvereinbarung, die zugleich eine Umschreibungsbewilligung des Geschmacksmusterinhabers enthält, wobei die Umschreibung zu einem Zeitpunkt vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bewilligt wurde und der Geschmacksmusterinhaber mithin die Verfügungsbefugnis hatte), ist die Umschreibung vorzunehmen. Das Patentamt ist nicht verpflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung in jeder Richtung zu überprüfen. Dem Wesen des Registerverfahrens

---

146 Beschl. v. 07.10.2004 – 10 W (pat) 13/02 – Frontkraftheber.

147 Beschl. v. 13.05.2004 – 10 W (pat) 12/01.

entspricht es vielmehr, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen.<sup>148</sup>

## **8. Verschiedenes**

Bei einer beantragten Umschreibung ist Voraussetzung für eine wirksame Abtretung die Bestimmbarkeit der abgetretenen Forderung. An dieser Voraussetzung fehlt es, wenn in dem vorgelegten Vertrag das Aktenzeichen der Patentanmeldung nicht genannt wird, dem Wortlaut nach lediglich auf ein „beiliegendes“ Patent verwiesen wird und ein Dokument, das explizit als Anlage zu diesem Vertrag gekennzeichnet worden ist, nicht vorgelegt worden ist. Der Umstand, dass zur Zeit des Vertragsschlusses die vorliegende Patentanmeldung die einzige war, die der Patentanmelder bis dahin eingereicht hatte, reicht nicht aus vor dem Hintergrund, dass er gleichzeitig auch eine Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht hatte, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits eingetragen, mithin formell ein Vollrecht war. Nachdem der Antragsgegner bestreitet, dass er die vorliegende Patentanmeldung übertragen wollte, bedürfte es einer Vernehmung der an dem Vertragschluss Beteiligten, um zu klären, ob mit „beiliegendem Patent“ tatsächlich die vorliegende Patentanmeldung gemeint war. Eine Zeugenvernehmung kann aber nicht als ein für das Registerverfahren taugliches Beweismittel angesehen werden. Lassen die insoweit eingereichten eidesstattlichen Versicherungen nicht einmal erkennen, ob diese Personen bei den Vertragsgesprächen anwesend waren oder aufgrund welcher konkreten Umstände sie zu der Versicherung kommen können, dass die Übertragung der vorliegenden Patentanmeldung gewollt war, bleibt unklar, auf welches Schutzrecht sich der vorgelegte Vertrag bezieht. Eine Bedingung ist bei der Übertragung des Patents grundsätzlich möglich. Lässt die angegebene Bedingung aber Raum für Auslegungsfragen, kann der Eintritt oder Nichteintritt der Vertragsbedingung nicht allein mit den für das Registerverfahren tauglichen Beweismitteln zweifelsfrei festgestellt werden.<sup>149</sup>

## **IX. Sonstige Verfahrensfragen**

### **1. Wirksamkeit, Zulässigkeit und Statthaftigkeit der Beschwerde**

Sind im Patentregister für eine Patentanmeldung drei verschiedene Einzelanmelder mit dem gleichen Nachnamen XY eingetragen, so ist die fehlerhafte Angabe XY GmbH im Briefkopf

---

148 Beschl. v. 30.10.2003 – 10 W (pat) 709/03.

149 Beschl. v. 22.07.2004 – 10 W (pat) 8/03.

eines Beschwerdeschriftsatzes unschädlich, denn es kann ohne weiteres festgestellt werden, dass Beschwerdeführer nicht die XY GmbH ist, sondern die im Patentregister aufgeführte Anmeldergemeinschaft, bestehend aus den drei Einzelanmeldern XY, die als Gesellschafter eine Gesamthandsgemeinschaft bilden.<sup>150</sup>

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der früheren Patentinhaberin tritt zwar kraft Gesetzes eine Unterbrechung des Einspruchsverfahrens ein. Die trotz Unterbrechung des Verfahrens ergangene Entscheidung der Patentabteilung ist jedoch wirksam, aber mit dem statthaften Rechtsmittel anfechtbar. Die nach Übertragung des Schutzrechts an die jetzige Patentinhaberin weiterhin existierende Rechtsvorgängerin war unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt gehindert, gesetzlich vertreten durch den Insolvenzverwalter Beschwerde gegen die Entscheidung der Patentabteilung einzulegen, so dass zu Recht die frühere Patentinhaberin als Adressatin der Entscheidung angegeben ist. Dem steht nicht entgegen, dass bereits zuvor das Schutzrecht von dem Insolvenzverwalter auf die jetzige Patentinhaberin und Beschwerdeführerin übertragen wurde. Diese Änderung der materiellen Rechtsinhaberschaft vollzieht sich außerhalb des Registers und hat erst dann Auswirkungen auf anhängige Verfahren, wenn die Änderung im Register vollzogen ist. Solange dies nicht der Fall ist, ist der frühere noch eingetragene Patentinhaber berechtigt und verpflichtet. Folglich hat auch die Stellung des Umschreibungsantrags keine Auswirkungen auf die Beteiligung der Rechtsnachfolgerin und Beschwerdeführerin am Verfahren vor dem Patentamt. Der klare Wortlaut des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG schließt es darüber hinaus aus, mittels einer Zusammenschau der patentrechtlichen Bestimmung und des § 28 Abs. 2 MarkenG bis zum Vollzug der Umschreibung eine doppelte Legitimation von Rechtsnachfolger und noch eingetragener Vorgänger anzunehmen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ergibt sich ihre Berechtigung zur Einlegung der Beschwerde nicht aufgrund des von der Rechtsprechung entwickelten Rechtsinstituts der gewillkürten Prozesstandschaft. Ausweislich der Beschwerdeschrift und ihrer eigenen Einlassung hat die Patentinhaberin in eigenem Namen Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Amtes eingelegt.<sup>151</sup>

---

150 Beschl. v. 03.02.2004 – 14 W (pat) 15/03.

151 Beschl. v. 13.08.2004 – 20 W (pat) 4/04, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

## **Beschwerdegebühr**

Gemäß Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG fällt in Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG eine Gebühr an für die Beschwerde „gegen die Entscheidung der Patentabteilung über den Einspruch“. Hat die Patentabteilung durch die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig eine Entscheidung über den Einspruch getroffen, so greift dieser Gebührentatbestand. Das Argument, die Gebühr sei zurückzuzahlen, weil sich die Beschwerde nicht gegen eine Entscheidung in der Hauptsache richte, verkennt, dass die Neuregelung des Kostenrechts hinsichtlich der Beschwerdeverfahren gemäß § 73 Abs. 1 PatG keinen Zweifel darüber lässt, dass hierunter auch die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig fällt.<sup>152</sup>

Die nach PatKostZV vom 20.12.2001 entfallene Zahlungsart „Scheck“ umfasst auch die Zahlungsart „Verrechnungsscheck“, die somit ebenfalls unzulässig ist. Ein Verrechnungsscheck kann auch nicht in eine Einziehungsermächtigung umgedeutet werden, wie schon der banktechnische Sprachgebrauch zum Ausdruck bringt. Liegt einem innerhalb der Beschwerdefrist eingegangenen Beschwerdeschriftsatz ein Verrechnungsscheck bei und macht der Beschwerdeführer nach Ablauf der Beschwerdefrist in einem „Änderungsantrag“ geltend, die Verwendung des „Verrechnungsscheck-Formulars“ sei eine offenbare Unrichtigkeit analog § 95 PatG und legt diesem Änderungsantrag vorsorglich eine formgerechte Einziehungsermächtigung bei, so gilt die Beschwerde gleichwohl als nicht erhoben, da die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der Frist des § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG iVm § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG entrichtet wurde.<sup>153</sup>

## **2. Mündliche Verhandlung**

Da für die Nennung von Entgegnungen im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht keine gesetzlichen Fristen bestehen, kann die Nennung einer neuen Druckschrift durch den Einsprechenden erst in der mündlichen Verhandlung nicht als verspätet angesehen werden. Im Übrigen geben die Senate dem Patentinhaber in solchen Fällen regelmäßig durch Unterbrechung der mündlichen Verhandlung ausreichend Zeit zum Studium der neu genannten Druckschrift.<sup>154</sup>

---

152 Beschl. v. 30.09.2003 – 10 W (pat) 9/02.

153 Beschl. v. 17.06.2004 – 14 W (pat) 63/03.

154 Beschl. v. 07.06.2004 – 19 W (pat) 28/02.

### 3. Rechtliches Gehör<sup>155</sup>

Das Begehren, im Wege der Protokollberichtigung dem verkündeten Beschluss auch den Ausspruch hinzuzufügen, dass der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen wird, ist unbegründet. Das Protokoll ist nicht unrichtig, die protokollierte Beschlussformel vollständig. Erlass und Verkündung des verfahrensbeendenden Sachbeschlusses ohne einen eigenen Ausspruch über die abgelehnte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist von Senats wegen bewusst und gewollt erfolgt. Die Rechtmäßigkeit dieser Tenorierung ist keine Frage der Protokollberichtigung.<sup>156</sup>

Erscheint der Patentinhaber und Beschwerdeführer zum Verhandlungstermin nicht, begründet er in einem zu Beginn der mündlichen Verhandlung geführten Telefonat der zuständigen Geschäftsstelle sein Ausbleiben nicht schlüssig und werden unmittelbar daran anschließende Anrufe des Senatsvorsitzenden an die gleiche Teilnehmernummer nicht mehr entgegengenommen, so sind für die Entscheidung des Senats die zuletzt eingegangenen Anträge und Schriftsätze zu berücksichtigen. Eine dabei im Beschwerdeschriftsatz erklärte Bereitschaft zur Einschränkung des Anspruchsbegehrens kann bei Fehlen eines konkreten Patentanspruchs nicht als formal zulässiger Hilfsantrag gewertet werden.<sup>157</sup>

Sind die Unterlagen angesichts der aufgezeigten Mängel nicht erteilungsfähig und kann dem Antrag des Anmelders somit aus zwingenden patentrechtlichen Gründen nicht entsprochen werden, ist der Senat ohne die Mitwirkung des in der mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Anmelders gehindert, die aufgezeigten Unklarheiten zu beheben. Hatte der Anmelder die Gelegenheit, seine Argumente schriftsätzlich vorzutragen, ist ihm überdies die Möglichkeit eingeräumt worden, in der mündlichen Verhandlung seine Anträge dem Ergebnis der Erörterung anzupassen, und verzichtet der Anmelder freiwillig auf sein Erscheinen vor Gericht, so hat er den mangelnden Erfolg seines Rechtsbehelfs selbst zu verantworten. Der Senat sieht keine Veranlassung, die nachdrücklich ausgeschlagene Gelegenheit zur weiteren Gewährung rechtlichen Gehörs erneut im Rahmen eines Übergangs ins schriftliche Verfahren zur Verfügung zu stellen.<sup>158</sup>

---

155 Vgl. auch den Abschnitt „*Rechtliches Gehör vor DPMA*“.

156 Beschl. v. 08.04.2004 – 17 W (pat) 55/03.

157 Beschl. v. 12.01.2004 – 15 W (pat) 22/03.

158 Beschl. v. 09.09.2004 – 8 W (pat) 33/02.

#### 4. Anmeldetag, Nachreichung von Zeichnungen

Werden innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung englischsprachiger Anmeldeunterlagen deutsche Übersetzungen eingereicht, so ist es für die Zuerkennung des Anmeldetages unschädlich, wenn in der Übersetzung nicht alle englischen Begriffe ins Deutsche übertragen worden sind. Auch wenn die Sprache vor dem DPMA grundsätzlich deutsch ist, sind fremdsprachige Ausdrücke (hier: „SETUP“, „WLAN“, „Barcode“ oder „Smart label“) erlaubt, wenn deren Verwendung auf einem Fachgebiet allgemein anerkannt ist, wenn sich eine einheitliche deutsche Entsprechung noch nicht herausgebildet hat oder wenn dem deutsch sprechenden Fachmann ihre Bedeutung ohne weiteres klar ist. Auch der Umstand, dass innerhalb der Dreimonatsfrist des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG eine Übersetzung für die Bezeichnung der Anmeldung („Device for Separating Blood Components“) nicht eigens eingereicht wurde, ist unproblematisch, wenn das DPMA die zutreffende Bezeichnung ohne Schwierigkeiten der in Übersetzung vorgelegten Beschreibung sowie dem Vermerk auf der gleichzeitig eingereichten Beglaubigung des Übersetzers („Vorrichtung zum Trennen von ...“) entnehmen kann.<sup>159</sup>

#### 5. Rechtsschutzinteresse

In einem Beschwerdeverfahren, dem auch der Präsident des DPMA beigetreten war, hatte der 17. Senat<sup>160</sup> zu entscheiden, ob bei einem auf eine Gesamtvorrichtung (hier: Computersystem) bezogenen Nebenanspruch die an Nebenansprüche zu stellenden Bedingungen erfüllt sind, wenn der Hauptanspruch auf ein Einzelteil (hier: Mikroprozessor) gerichtet ist. Der Senat hat das Rechtsschutzinteresse verneint mit der Begründung, dass der Nebenanspruch in seinem sachlichen Gehalt gegenüber dem Hauptanspruch keinerlei Überschuss aufweist, so dass beim Nebenanspruch keine vom Hauptanspruch unabhängige Lösung desselben übergeordneten Problems vorliegt. Da eine Nebenordnung von Patentansprüchen dieser Art immer wieder vorkommt, hat der Senat die Rechtsbeschwerde zugelassen, die auch eingelegt wurde. Im Hinblick auf einen vom Anmelder gestellten Hilfsantrag, in dem er auf den nebengeordneten Patentanspruch verzichtete, hat der Senat das Verfahren über die Beschwerde im Übrigen (Hilfsantrag) bis zur Rechtskraft der Zurückweisung der Beschwerde gemäß Hauptantrag ausgesetzt.

---

159 Beschl. v. 15.10.2004 – 10 W (pat) 31/04.

160 Beschl. v. 16.10.2003 – 17 W (pat) 1/01, GRUR 2004, 320 = Mitt. 2004, 215 – Mikroprozessor, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [X ZB 5/04].

## 6. Kosten und Gebühren

Während im nationalen Verfahren die Zahlung mittels Verrechnungsscheck gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG iVm § 1 Abs. 1 PatKostZV keine zulässige Zahlungsart mehr darstellt<sup>161</sup>, wird auf den bei PCT-Anmeldungen verwendeten Formularen unverändert auf die Zahlungsmöglichkeit per Scheck hingewiesen, so dass sich die Frage stellt, ob die Zahlung mittels Verrechnungsscheck bei einer PCT-Anmeldung zulässig ist. Hier hat der 10. Senat<sup>162</sup> ausgeführt, dass für die Übermittlungsgebühr, die beim Deutschen Patent- und Markenamt verbleibt, die Geltung der nationalen Vorschriften außer Zweifel steht. Mangels ausdrücklicher Regelung im Patentrechtsabkommen (PCT) bzw. in der Ausführungsordnung zum PCT gelten die Vorschriften des Patentkostengesetzes und der Patentkostenzahlungsverordnung aber auch für die übrigen Gebühren, die vom Deutschen Patent- und Markenamt als Anmeldeamt zugunsten des Internationalen Büros bzw. der Internationalen Recherchenbehörde erhoben werden. Bei der Erhebung der Grund-, Bestimmungs- und Recherchegebühr sind sonach die für das Anmeldeamt geltenden Zahlungsmodalitäten zugrunde zu legen.

Erfolgt die Zahlung einer Gebühr durch eine Online-Überweisung und wird der Betrag wegen eines Datenübertragungsfehlers nicht abgebucht, so gilt als Einzahlungstag – wie bei der normalen Überweisung – nicht der Tag der Überweisung, sondern der Tag der Gutschrift auf dem Konto des DPMA.<sup>163</sup>

## 7. Priorität

Ob die beanspruchte Priorität dem Streitpatent tatsächlich zusteht, kann dahingestellt bleiben, wenn das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit ohnehin für nichtig zu erklären ist.<sup>164</sup>

Ein in seiner Wirkung auf Deutschland beschränkter Prioritätsverzicht kann in der inländischen nationalen Phase des Erteilungsverfahrens wirksam ausgesprochen werden. Dies steht nicht im Widerspruch zu Regel 90bis.3 AusfOPCT, die nur besagt, dass nach Ablauf der dort genannten Frist ein Prioritätsverzicht in der internationalen Phase – einheitlich für alle

---

161 Vgl. die entsprechende Entscheidung im Abschnitt „Beschwerdegebühr“.

162 Beschl. v. 08.07.2004 – 10 W (pat) 56/03, BIPMZ 2005, 80 – PCT-Gebühren.

163 Beschl. v. 05.08.2004 – 10 W (pat) 713/01.

164 Beschl. v. 13.01.2004 – 3 Ni 17/02 (EU).

Bestimmungsländer – ausgeschlossen ist. Sie schließt einen Prioritätsverzicht nach Ablauf dieser Frist jedoch nicht prinzipiell aus. Im Unterschied zu einem Prioritätsverzicht in der internationalen Phase, der gegenüber dem Internationalen Büro, dem Anmeldeamt oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erklärt werden muss, ist ein später erklärter Prioritätsverzicht der nationalen Phase zuzuordnen, weshalb er nur noch gegenüber einzelnen Bestimmungsämtern ausgesprochen werden kann und auch nur gegenüber diesen Ämtern eine dezentrale Wirkung entfaltet. Der Anmelder kann verlangen, dass im Wege eines Zwischenbeschlusses eine Entscheidung darüber herbeigeführt wird, ob der von ihm ausgesprochene nationale Prioritätsverzicht zulässig und spätestens mit Beginn der nationalen Anmeldephase wirksam geworden ist.<sup>165</sup>

### **Innere Priorität**

Geht eine Anmeldung später als 12 Monate nach Eingang der Erstanmeldung beim Patentamt ein, kann die beanspruchte innere Priorität auch dann nicht zuerkannt werden, wenn die Unterlagen für die Nachanmeldung bereits vor Ablauf des Prioritätsjahres zur Post gegeben wurden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach einer Partei die Verzögerung der Briefbeförderung durch die Post nicht als Verschulden angerechnet werden kann, ist nicht auf die Frage übertragbar, welcher Anmeldetag einer Patentanmeldung zukommt, da sich diese Rechtsprechung auf die Prüfung der Wiedereinsetzung bezieht, die voraussetzt, dass eine Frist ohne Verschulden versäumt wurde.<sup>166</sup>

## **8. Verfahrenskostenhilfe**

Verfahrenskostenhilfe für die Zahlung von Jahresgebühren war vor Inkrafttreten des Patentkostengesetzes generell nicht vorgesehen<sup>167</sup>. Die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für denjenigen, zu dessen Gunsten die Patentanmeldung in der Zwangsvollstreckung gepfändet worden ist, kann auch nicht Aufgabe des Patentrechts sein. Da der Pfändungsgläubiger nicht Patentanmelder ist, ginge es nämlich in diesem Fall nicht um die Aufrechterhaltung einer ihm zustehenden patentrechtlichen Position, sondern lediglich um die

---

165 Beschl. v. 09.06.2004 – 10 W (pat) 61/01, GRUR 2004, 1025 – Prioritätsverzicht.

166 Beschl. v. 16.10.2003 – 10 W (pat) 25/01.

167 Vgl. dagegen jetzt § 130 Abs. 1 Satz 2 PatG, wonach dem Patentanmelder bzw. dem Patentinhaber nunmehr – nach Wegfall der früheren Stundungsmöglichkeiten – Verfahrenskostenhilfe bewilligt werden kann.



Durchsetzung eines Vollstreckungstitels, der seine Grundlage nicht in der gepfändeten Anmeldung hat.<sup>168</sup>

### **Gebührenpflicht für die Beschwerde gegen die Versagung von Verfahrenskostenhilfe**

Der 11. Senat<sup>169</sup> hält an seiner bisherigen Rechtsprechung<sup>170</sup> fest, dass die Beschwerde gegen Zurückweisungen von Verfahrenskostenhilfe gemäß §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 2 Abs. 1 PatKostG iVm Nr. 411 200 des Gebührenverzeichnisses gebührenpflichtig ist.<sup>171,172</sup> Der Bedürftigkeit des Beschwerdeführers kann hinreichend Rechnung getragen werden, indem gegebenenfalls die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen angeordnet wird, insbesondere im Hinblick auf die ab dem 1. Juni 2004 geltende Gebührenfreiheit von Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen. Die vom Anmelder beantragte Verfahrenskostenhilfe für die Beschwerdegebühr und das Beschwerdeverfahren muss schon deshalb versagt werden, weil das Patentgesetz die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für ein Verfahren zur Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nicht zulässt.<sup>173,174</sup>

Im Hinblick auf die Neuregelung des Gebührenrechts, derzufolge die Beschwerde „wieder gebührenfrei“ sei<sup>175</sup>, hält der 19. Senat<sup>176</sup> an seiner bisher vertretenen Auffassung<sup>177</sup> nicht mehr fest, wonach die Beschwerde gegen die Versagung der Verfahrenskostenhilfe gebührenpflichtig und für das Beschwerdeverfahren deshalb die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe unter den Voraussetzungen von § 130 PatG iVm §§ 114 bis 116 ZPO geboten sein sollte. Da der Lauf der Zahlungsfrist bis zum Ablauf von einem Monat nach Zustellung eines Beschlusses über die Verfahrenskostenhilfe gehemmt ist (§ 134 PatG), der Antragsteller also die Gebühr noch hätte nachzahlen können, ist der Senat durch die nunmehr geregelte Gebührenfreiheit der Beschwerde gehindert, die Rechtsfolge der Nichtzahlung (§ 6 Abs. 2

---

168 Beschl. v. 13.05.2004 – 10 W (pat) 12/01.

169 Beschl. v. 12.01.2004 – 11 W (pat) 53/03.

170 Beschl. v. 01.07.2003 – 11 W (pat) 15/02.

171 So auch BPatG BIPMZ 2003, 213, 214; BIPMZ 2004, 73.

172 Abweichung von Beschl. v. 21.07.2003 – 8 W (pat) 16/03 – Rollrechen und Beschl. v. 29.04.2003 – 21 W (pat) 6/03.

173 Beschl. v. 26.04.2004 – 11 W (pat) 10/04.

174 Beschl. v. 01.03.2004 – 11 W (pat) 58/03.

175 Vgl. Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) vom 12. März 2004, Artikel 2 Absatz 12 Nr. 7. b. zu Gebühren-Nr. 401 300, BIPMZ 2004, 207 ff.; hier: S. 220 unten, sowie Begründung, aaO, S. 256.

176 Beschl. v. 04.08.2004 – 19 W (pat) 9/03, BIPMZ 2005, 83 – Einfacher Antrieb.

177 Vgl. u.a. Beschl. v. 18.12.2002 – 19 W (pat) 20/02, BIPMZ 2003, 213.

PatKostG) festzustellen, obwohl diese Regelung erst nach Beschwerdeeinlegung in Kraft getreten ist.

Auch nach einer Entscheidung des 21. Senats<sup>178</sup> fällt eine Beschwerdegebühr, deren rechtzeitige Entrichtung innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses grundsätzlich Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, bei Beschwerden gegen die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe nicht an. Der Senat weist insbesondere auf den allgemeinen Grundsatz der §§ 115 ff ZPO hin, die nach § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anwendbar sind, wonach Prozesskostenhilfverfahren nicht gebührenpflichtig sind<sup>179</sup>. Im Übrigen verweist der Senat auf das zum 1. Juni 2004 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts<sup>180</sup>, das unter Nr. 401 300 vorsieht, dass die Beschwerde in Verfahrenskostenhilfesachen gebührenfrei ist. Zum gleichen Ergebnis kommt eine weitere Entscheidung des 21. Senats.<sup>181</sup>

Der 9. Senat<sup>182</sup> sieht keine Veranlassung, von seiner bisherigen Rechtsprechung<sup>183</sup> abzuweichen, nach der bei Beschwerden gegen die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe eine Beschwerdegebühr nicht anfällt.

### **Ratenzahlung**

Die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe mit der Begründung, der Anmelder habe kein Einverständnis zur Ratenzahlung gegeben, entbehrt der Rechtsgrundlage. Mitwirkungsbedürftig ist nach § 130 Abs. 5 Satz 1 PatG die Einbeziehung von Jahresgebühren, um die Beschränkung der Verfahrenskostenhilfe gemäß § 115 Abs. 3 ZPO auszuschließen. Für die Einbeziehung mehrerer (hier: 33) Anmeldungen bei der Bestimmung von Ratenzahlungen gibt es keine rechtliche Grundlage, der Ratenzahlungsbetrag ist vielmehr für jedes Patenterteilungsverfahren gesondert zu bestimmen. Für Patentanmeldungen bezahlte Gebühren sind freiwillig und stellen keine besonderen Belastungen dar. Die Absetzungsmöglichkeit nach § 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 ZPO für die für Patentanmeldungen

---

178 Beschl. v. 01.09.2004 – 21 W (pat) 29/04.

179 Vgl. ausführlich hierzu BPatG in GRUR 2003, 87.

180 BIPMZ 2004, 207.

181 Beschl. v. 29.04.2004 – 21 W (pat) 6/03.

182 Beschl. v. 05.05.2004 – 9 W (pat) 37/04.

183 GRUR 2003, 87 – Gebührenfreie Verfahrenskostenhilfebeschwerde.

angefallenen Kosten ist zumindest dann nicht angemessen, wenn den dafür aufgebrauchten Gebühren keinerlei mit Patenten erzielte Erträge gegenüberstehen und das Erfinden nur als Liebhaberei angesehen werden muss. Eine solche Liebhaberei zu finanzieren, ist nicht Sinn und Zweck der Verfahrenskostenhilfe.<sup>184</sup>

### **VKH für das gegen die Verweigerung von VKH gerichtete Beschwerdeverfahren**

Der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das gegen die Verweigerung von Verfahrenskostenhilfe gerichtete Beschwerdeverfahren ist nach Auffassung des 9. Senats<sup>185</sup> schon mangels gesetzlicher Grundlage unstatthaft und daher unzulässig. Der Gesetzgeber sieht gemäß § 129 PatG Verfahrenskostenhilfe nur für die im §§ 130 bis 138 PatG abschließend aufgeführten Verfahren vor. Dies sind unter anderem das Erteilungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und das Beschwerdeverfahren im Erteilungsverfahren vor dem BPatG, nicht aber das davon zu unterscheidende Verfahren auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für dieses Erteilungsverfahren<sup>186</sup>.

### **Wirtschaftliche Verhältnisse**

Als Nachweis über die wirtschaftlichen Verhältnisse eines VKH-Antragstellers sind Kontoauszüge ausreichend, die Vorlage spezieller Bescheinigungen des kontoführenden Kreditinstituts ist nicht erforderlich. Zum Nachweis der Höhe der Monatsbeiträge in einer Krankenkasse bedarf es nicht der Vorlage des Versicherungsscheines, eine Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse, die auch noch die Höhe der monatlichen Beiträge enthält, ist ausreichend.<sup>187</sup>

## **9. Wiedereinsetzung**

Hat der Vertreter des Patentinhabers einen Beschwerdeschriftsatz nach eigenen Angaben persönlich auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft, jedoch nicht vorgetragen, wie es zu dem Übersehen der falschen Gebührenangabe kam, sondern lediglich dargelegt, dass er nicht mehr erklären könne, warum er den Fehler übersehen habe, so hat er zwar das Versehen

---

184 Beschl. v. 13.01.2004 – 17 W (pat) 54/03.

185 Beschl. v. 05.05.2004 – 9 W (pat) 37/04.

186 BPatGE 43, 187, 191 – Luftfilter; GRUR 2003, 87, 88 – Gebührenfreie Verfahrenskostenhilfebeschwerde.

187 Beschl. v. 27.09.2004 – 20 W (pat) 29/04.

ingeräumt, nicht aber dargetan, welche Gründe nach seiner Erinnerung dazu beigetragen haben, dass er den Fehler unverschuldet nicht bemerkt hat. Bei dieser Sachlage kann nicht von einem Nichtverschulden ausgegangen werden, so dass der Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen ist.<sup>188</sup>

Die Sorgfalt, die ein Verschulden an einer Fristversäumung ausschließt und daher die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist rechtfertigt (§ 123 PatG iVm § 276 BGB), erfordert bei einer ausländischen Anmelderin ohne Inlandsvertreter, dass die Eingangs- und Fristenkontrolle durch Personal erfolgt, das ausreichende Kenntnisse der Amtssprache (§ 126 PatG) besitzt, um die Rechtsmittelbelehrung, insbesondere die Befristung und die Gebührenpflicht zu verstehen.<sup>189</sup>

Hat der Anmeldervertreter den Fristablauf der Beschwerdefrist zutreffend notiert und das Einlegen der Beschwerde auch vorbereitet, so steht nach einer Entscheidung des 20. Senats<sup>190</sup> jedenfalls mit dem – nach Ablauf der Beschwerdefrist erfolgten – Eingang des die Auftragserteilung für die Beschwerdeeinlegung bestätigenden Schreibens des Anmelders beim Vertreter fest, dass die Frist für die einzulegende Beschwerde bereits abgelaufen war. Da bereits von diesem Zeitpunkt an beim Anmeldervertreter positive Kenntnis über den Ablauf der Beschwerdefrist vorlag, entfiel von diesem Zeitpunkt an auch das Hindernis für die Vornahme der fristgebundenen Handlungen. An diesem Tag beginnt auch die Antragsfrist für die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist und nicht erst mit der Mitteilung des Gerichts, dass die Beschwerde wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr als nicht erhoben gilt. Dies hat zur Folge, dass der Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zu verwerfen ist, wenn der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach diesem Tag beantragt wird. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung ist nach § 123 Abs. 2 Satz 3 PatG zwar entbehrlich, wenn die die Wiedereinsetzung rechtfertigenden Tatsachen sämtlich aktenkundig sind. Dies ist bei Ablauf der 2-Monatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG aber nicht der Fall, wenn dem Beschwerdeschriftsatz nichts entnommen werden kann, was eine Wiedereinsetzung auch ohne Antrag rechtfertigt, und wenn der Anmelder erst nach Fristablauf darlegt, dass die Fristversäumnis auf einem Büroversehen beruhte. Aus den

---

188 Beschl. v. 18.11.2003 – 21 W (pat) 15/03.

189 Beschl. v. 21.07.2004 – 19 W (pat) 48/02.

190 Beschl. v. 14.07.2004 – 20 W (pat) 5/04.

gleichen Gründen kann dem Anmelder auch nicht von Amts wegen Wiedereinsetzung in die versäumte Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 gewährt werden.

## 10. Sonstiges

Stellt der Einsprechende nach Zustellung des Beschlusses, mit dem das Patent aufrechterhalten wurde, einen Antrag auf Tatbestandsberichtigung mit der Begründung, dass es für eine Rechtsbeschwerde gegen den genannten Beschluss erforderlich sei, dass das Rechtsmittelgericht auf die Tatsachen zurückgreifen könne, die in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vorgetragen worden seien, um insbesondere beurteilen zu können, ob das rechtliche Gehör in ausreichendem Maße berücksichtigt worden sei, so ist dies nach einer Entscheidung des 9. Senats<sup>191</sup> zumindest dann keine Frage des rechtlichen Gehörs, wenn der Einsprechende ausdrücklich geltend macht, er habe sich zwar äußern können, dieses Vorbringen sei aber im Tatbestand und in den Entscheidungsgründen nicht hinreichend berücksichtigt. Ein solcher Antrag auf Tatbestandsberichtigung ist unzulässig, da die verlangte Ergänzung des Tatbestands für die Rechtsmittelinstanz nicht bedeutsam sein kann. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, wäre eine Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 PatG nur dann zulässig, wenn einer der in dieser Bestimmung genannten Gründe in Betracht käme. Dies war jedoch nicht der Fall, da der Einsprechende ausdrücklich vorgetragen hat, dass er sich äußern konnte.

*Dr. Volker Winterfeldt\**

---

191 Beschl. v. 09.12.2004 – 9 W (pat) 309/02.

\* Vorsitzender Richter am BPatG, München

## B. Gebrauchsmusterrecht

### I. Schutzfähigkeit

Ein Beschluss des 5. Senats<sup>192</sup> setzt sich mit der Frage des Unterschieds zwischen dem „*erfinderischen Schritt*“ beim Gebrauchsmuster und der „*erfinderischen Tätigkeit*“ beim Patent auseinander. Der Senat stellt in seinem Leitsatz explizit fest: Eine Erfindung kann auch dann als Gebrauchsmuster schutzfähig sein, wenn sie nicht auf einer „*erfinderischen Tätigkeit*“ beruht, wenn sie also für den Fachmann aus dem Stand der Technik nahegelegt ist. Sie kann vielmehr auch in diesem Fall noch auf einem „*erfinderischen Schritt*“ beruhen, nämlich dann, wenn sie der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Standes der Technik ohne weiteres finden kann.

Verfahrenshafte Angaben in einem Schutzanspruch geben noch keinen Anlass, den Gegenstand von vornherein vom Schutz auszuschließen, denn nicht einzelne Verfahrensmerkmale einer Erfindung sind vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen, sondern nur solche Erfindungen, die tatsächlich ein „Verfahren“ zum Gegenstand haben. Entscheidend für die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Verfahrensmerkmalen ist nicht die formelle Eigenschaft, ein Verfahren – also einen zeitbezogenen Vorgang – zu schildern, entscheidend ist vielmehr, dass sie in der Sache dazu beitragen, ein Erzeugnis – also einen Gegenstand, der durch seine Gestalt, Struktur, Konstruktion oder sonstigen, nicht von zeitgebundenen Vorgängen geprägte Beschaffenheit charakterisiert ist – zu definieren. Erschöpft sich ein Schutzanspruch in der Angabe der an einem näher bestimmten Ausgangsprodukt vorzunehmenden Verfahrensmaßnahmen zur Erzielung eines Endprodukts, indem dieses Endprodukt zunächst genannt und dann der Herstellungsweg vom Ausgangsprodukt zu ihm hin in seinen verschiedenen Bearbeitungsabschnitten geschildert wird, ist dieser Schutzanspruch unzulässig. Ob und in welchem Umfang die verfahrenshaften Merkmale dem fertigen Produkt anzusehen sind, ist demgegenüber nicht erheblich.<sup>193</sup>

---

192 Beschl. v. 15.10.2003 – 5 W (pat) 420/02, GRUR 2004, 852 – Materialstreifenpackung.

193 Beschl. v. 02.06.2004 – 5 W (pat) 402/03.

Steht im Vordergrund einer Gebrauchsmusteranmeldung das Problem der Ermittlung der Validität der Antworten von Teilnehmern an einer themenspezifischen Befragung, so liegt diese Problemstellung nicht auf technischem Gebiet. Ist auch die dem Schutzspruch 1 entnehmbare Problemlösung lediglich durch Überlegungen geprägt, wie der Wahrheitsgehalt von Antworten eines Befragungsteilnehmers durch geschickte Ausgestaltung der Befragung ermittelt werden kann, so ist diese Lehre nicht dem Gebiet der Technik zuzuordnen und somit keine Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 GebrMG. Auch die Tatsache, dass technische Mittel zur Ausführung einer nichttechnischen Lehre zum Einsatz kommen, führt nicht zwangsläufig dazu, dass diese Lehre als dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich anzusehen ist. Auch der Umstand, dass sich der Anspruch 1 ausdrücklich nicht auf ein „Verfahren“ bezieht, sondern auf ein „System“, das durch Wirkungsangaben bzw. funktionelle Merkmale beschrieben ist, kann zu keiner anderen Betrachtung führen. Die Frage, ob ein Gebrauchsmustergegenstand die erforderliche Technizität aufweist, lässt sich nicht allein an Hand der Kategorie des Anspruchs entscheiden, so dass auch eine Formulierung des beanspruchten Sachverhalts unter einer anderen schutzrechtlichen Kategorie nicht zu einer anderen Bewertung führen kann.<sup>194</sup>

## II. Neuheitsschonfrist

Die Schonfrist des § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG gilt nicht für Vorveröffentlichungen, die auf der Ausarbeitung des Rechtsnachfolgers des Anmelders beruhen, denn der Sinn der Vorschrift, den Erfinder mit den Folgen eigener Vorverlautbarungen zu verschonen, erstreckt sich nicht darauf, eine durch eine fremde Vorverlautbarung neuheitsschädlich oder erfindungshöhen-schädlich getroffene Anmeldung eines Dritten dadurch zu heilen, dass der Dritte sie auf den Urheber der Vorverlautbarung als seinen Rechtsnachfolger überträgt. Eine nachträgliche Erstreckung des Schutzes der Schonfrist auf den Erfinder für den Fall, dass er die Anmeldung von dem Dritten erwirbt, erscheint nicht zulässig, denn § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG ist als Ausnahmevorschrift von der allgemeinen Regelung des Umfangs des gebrauchsmusterrechtlichen Standes der Technik in § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG eng auszulegen.<sup>195</sup>

---

194 Beschl. v. 28.07.2004 – 5W (pat) 6/03.

195 Beschl. v. 14.07.2004 – 5 W (pat) 429/03.

### III. Abzweigung

Liegt der einzige Unterschied zwischen einem auf einen Leitungskanal gerichteten abgezweigten Gebrauchsmuster und der früheren Patentanmeldung, aus der abgezweigt wurde, in der Obergrenze der zulässigen Temperatur für den für die Elektroversorgung vorgesehenen Kanalbereich von einerseits 30 °C beim abgezweigten Gebrauchsmuster und andererseits 25 °C bei der ursprünglichen Patentanmeldung und haben diese Obergrenzen bei den in Betracht kommenden Einsatzbereichen des Kanals keine Bedeutung, sondern beruhen die unterschiedlichen Temperaturangaben vielmehr auf einer willkürlichen Auswahl, so sagen sie nichts aus zur Ausgestaltung der Erfindung. Die Abzweigung ist wirksam.<sup>196</sup>

Soll aus einer europäischen Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster abgezweigt werden und gilt die Benennung der Bundesrepublik Deutschland für diese Patentanmeldung mangels rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühr als zurückgenommen (Art. 91 Abs. 4 EPÜ), so richtet sich die Frist zur Erklärung der Abzweigung (§ 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG) nach der Erledigung der Patentanmeldung, die durch die Rücknahmefiktion eingetreten ist. Die Befugnis, die Benennungsgebühr zuschlagspflichtig nachzuentrichten (Regel 85a (1) AO-EPÜ) ändert nichts daran, dass die Patentanmeldung mit Eintritt der Rücknahmefiktion bereits „erledigt“ iSd § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG ist. Auch die dem Patentanmelder zu übermittelnde Mitteilung, mit der der Rechtsverlust (Fiktion der Rücknahme) gemäß Regel 69 AO-EPÜ festgestellt wird, ändert nichts daran, dass die „Erledigung“ iSd § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG bereits bei Eintritt der Rücknahmefiktion erfolgt ist.<sup>197</sup>

Die „ursprünglich eingereichte“ Anmeldungsfassung iSd Lösungsgrundes des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG, von der das eingetragene Gebrauchsmuster nicht unzulässig erweiternd abweichen darf, ist auch bei abgezweigten Gebrauchsmustern die zur Eintragung als Gebrauchsmuster eingereichte Anmeldungsfassung und nicht die der Abzweigung zugrundeliegende Fassung der Patentanmeldung. Die zur Eintragung als abgezweigtes Gebrauchsmuster eingereichte Anmeldungsfassung darf wegen des Abzweigungserfordernisses der sachlichen Identität iSd § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG nicht unzulässig

---

196 Beschl. v. 05.05.2004 – 5 W (pat) 403/03.

197 Beschl. v. 18.06.2004 – 5 W (pat) 10/01 – Glaspyramide.



erweiternd von der ursprünglichen Fassung der Patentanmeldung abweichen, um nicht die Wirksamkeit der Abzweigung in Frage zu stellen.<sup>198</sup>

#### **IV. Kosten**

Die Kosten für eine einmalige Informationsreise einer Partei zu ihrem nicht am Wohnort befindlichen anwaltlichen Vertreter sind auch dann erstattungsfähig, wenn ein Patentanwalt beauftragt wurde, der 350 km entfernt residiert, obwohl auch im näheren Umkreis des Wohnorts Patentanwälte vorhanden sind. Für diese Kosten sind die belegten Kosten der Hotelübernachtung erstattungsfähig, wobei der Senat vorliegend 316 DM für angemessen erachtet hat. Bewirtungskosten, auch wenn sie tatsächlich angefallen sind, sind nicht erstattungsfähig, da sie durch das – hier auch gewährte – Tage- und Abwesenheitsgeld gemäß § 28 BRAGO gedeckt sind.<sup>199</sup>

Eine Recherche ist grundsätzlich eine unverzichtbare Maßnahme zur Vorbereitung eines Gebrauchsmusterlöschungsantrags, so dass Recherchekosten im Rahmen eines Kostenfestsetzungsantrags erstattungsfähig sind, wenn die geltend gemachte Summe (hier: 936 Euro) reine Recherchekosten betrifft und keine anwaltlichen Leistungen, die bereits mit der Verfahrensgebühr abgegolten sind.<sup>200</sup>

*Dr. Volker Winterfeldt\**

---

198 Beschl. v. 19.07.2004 – 5 W (pat) 443/03 – Integrierte E/A-Schaltung.

199 Beschl. v. 01.04.2004 – 10 W (pat) 7/01.

200 Beschl. v. 25.03.2004 – 10 W (pat) 38/03.

\* Vorsitzender Richter am BPatG, München

## C. Geschmacksmusterrecht

Ein Teil der Geschmacksmusterentscheidungen bezieht sich auf allgemeine Fragestellungen wie bspw. Pfändung und Insolvenz oder Umschreibung. Diese Entscheidungen werden aus systematischen Gründen in den entsprechenden allgemeinen Abschnitten behandelt.

### I. Verstoß gegen die guten Sitten

Zur Frage des Musterschutzes von Vibratoren hat der 10. Senat in einer Reihe von Beschlüssen<sup>201,202,203</sup> seine bisherige Rechtsprechung<sup>204</sup> fortgeführt und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Gründe dieses Beschlusses einen Verstoß gegen die guten Sitten erneut verneint.

### II. Verschiedenes

Auf geschmacksmusterrechtliche Beschlüsse des DPMA, mit denen ein Verfahrenskostenhilfeantrag zurückgewiesen wird, ist § 47 Abs. 2 PatG entsprechend anwendbar. Im Geschmacksmusterrecht kann Verfahrenskostenhilfe auch für das Erstreckungsverfahren nach § 8b GeschmMG gewährt werden.<sup>205</sup>

Erfolgt im Falle von Mustern, deren Bildbekanntmachung gemäß § 8b Abs. 1 GeschmMG aufgeschoben war, zwar die Zahlung der Erstreckungsgebühr, wird aber noch vor der Nachholung der Bildbekanntmachung auf das Geschmacksmuster verzichtet, ist die Bildbekanntmachung nicht mehr nachzuholen. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Verzicht erst erfolgt ist, nachdem die technischen Vorbereitungen für die Nachholung der Bildbekanntmachung bereits abgeschlossen waren und nicht mehr ohne unzumutbaren Aufwand für das Patentamt wieder rückgängig gemacht werden können.<sup>206</sup>

---

201 Beschl. v. 18.12.2003 – 10 W (pat) 701/03.

202 Beschl. v. 18.12.2003 – 10 W (pat) 702/03.

203 Beschl. v. 18.12.2003 – 10 W (pat) 703/03.

204 Beschl. v. 16.01.2003 – 10 W (pat) 714/01, BPatGE 46, 225 – Vibratoren.

205 Beschl. v. 13.05.2004 – 10 W (pat) 720/03.

206 Beschl. v. 08.04.2004 – 10 W (pat) 704/01, BIPMZ 2004, 468 – Multifunktionaler Transporter.

Bei den vor dem 1. Juli 1988 beim DPMA angemeldeten Geschmacksmustern bleibt es dabei, dass ihre Schutzfrist gemäß § 8 GeschmMG in der bis 30. Juni 1988 geltenden Fassung höchstens 15 Jahre beträgt.<sup>207</sup>

*Dr. Volker Winterfeldt\**

---

207 Beschl. v. 28.10.2004 – 10 W (pat) 718/03– Schreibgerät, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt [I ZB 20/05].

\* Vorsitzender Richter am BPatG, München

## D. Markenrecht<sup>208</sup>

Die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu den neuen Markenformen ist nach wie vor von den dazu ergangenen Entscheidungen des EuGH und den dabei neu entstandenen offenen Rechtsfragen geprägt, insbesondere im Bereich der dreidimensionalen Markenformen. Von Einfluss war auch die jüngste Rechtsprechung des EuGH zu Wortmarken. Deutliche Veränderungen sind im Vergleich zu den vorvergangenen Jahren zu bemerken.

### I. Neue Markenformen

#### 1. Farbmarken

Die vom 33. Senat dem EuGH im Jahre 2002 vorgelegte Frage zur grundsätzlichen Markenfähigkeit von abstrakten Farbkombinationen<sup>209</sup> als Problem ihrer Bestimmtheit und grafischen Darstellbarkeit wurde vom EuGH<sup>210</sup> dahingehend beantwortet, dass grundsätzlich eine abstrakte und konturlos beanspruchte Zusammenstellung zweier oder mehr Farben eine Marke iSv Art. 2 der MarkenRL sein könne, sofern feststehe, dass sich die Farbzusammenstellung in dem Zusammenhang, in dem sie verwendet werde, tatsächlich als Zeichen darstelle und die Anmeldung eine systematische Anordnung enthalte, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden seien. Eine Endentscheidung ist im Berichtszeitraum jedoch noch nicht ergangen<sup>211</sup>. Zur Farbe „grün“ (Pantone 3288U)<sup>212</sup>, angemeldet als sonstige Markenform, erging eine Endentscheidung auf eine Zurückverweisung des BGH hin, der Unterscheidungskraft bejaht hatte. Der Senat sah Schutzfähigkeit für gegeben an unter Betonung seiner Bindung in Bezug auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft durch den BGH, weil ein Freihaltebedürfnis fehle. Aufgrund der Auskünfte von Fachinstituten hatte er festgestellt, dass Farben als Mittel der ästhetischen

---

208 Als Beschlussdatum ist in den Verfahren, in denen die Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt wurde, das Zustellungsdatum angegeben. Dadurch können sich Abweichungen in der Datumsangabe zur Entscheidungssammlung (BPatGE), PAVIS PROMA (Markenentscheidungen) oder zu einzelnen anderen Veröffentlichungen ergeben.

209 BPatGE 45, 24 = GRUR 2002, 429 = GRUR Int. 2002, 618 – Heidelberger Bauchemie, blau-gelb.

210 Rs. C-49/02, Rdn. 42, GRUR 2004, 858 = GRUR Int. 2004, 846 = MarkenR 2004, 338 - Heidelberger Bauchemie GmbH.

211 Bölling, Der EuGH und die abstrakte Farbmarke - von der bewussten Entwertung einer Markenform, MarkenR 2004, 384.

212 Beschl. v. 7.12.2004, 27 W (pat) 94/02 für „elektronische Bauteile, enthaltend integrierte Schaltkreise, insbesondere Prozessoren“; Erstbeschl. BPatG 29 W (pat) 43/98, Entscheidung des BGH auf Rechtsbeschwerde v. 19.9.2001 = GRUR 2002, 538 – MarkenR 2002, 121 = WRP 2002, 452 – grün eingefärbte Prozessorengehäuse.

Gestaltung in dem beanspruchten Warenggebiet ausscheiden. Andere Farben als Schwarz, Grau oder Weiß kämen selten vor, denn farbige Gehäuse brächten negative Auswirkungen mit sich. Deshalb komme die begehrte Farbe als Angabe für Merkmale oder Eigenschaften, und zwar auch im Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung, nicht in Frage.

In Verfahren zu Farbkombinationen in einer konkreten Aufmachung auf Waren verblieb es bei den bisherigen Grundsätzen. Es kam darauf an, ob aufgrund entsprechender Branchenübung Farbzusammenstellungen im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet bereits betriebliche Herkunftsfunktion beigemessen werden konnte, und sodann, inwieweit die konkret begehrten Farben unterscheidungskräftig und nicht Freihaltebedürftig waren<sup>213</sup>.

## 2. Dreidimensionale Marken

Im Vordergrund der Beschwerdeverfahren zu dreidimensionalen Marken standen die Anmeldungen zu Warenformmarken<sup>214</sup>. Die im Jahr 2004 ergangenen und nach „*Philips/Remington*“<sup>215</sup> weiterführenden Entscheidungen des EuGH<sup>216</sup> und des BGH<sup>217</sup> hatten grundsätzliche Fragen geklärt, insbesondere hatte der EuGH die in der Rechtsprechung des BPatG bereits vorher vertretene Ansicht<sup>218</sup> bestätigt. Insofern haben sich im Berichtszeitraum keine Veränderungen ergeben. Die Entscheidungen des BGH zu „*Linde, Winward und Rado*“<sup>219</sup>, die im Anschluss an die Entscheidungen des EuGH<sup>220</sup> über entsprechende Vorabentscheidungsersuchen des BGH<sup>221</sup> ergingen, führten alle zur Zurückverweisung an das Bundespatentgericht, das im Berichtszeitraum lediglich zu „*Linde*“<sup>222</sup> entschied. Ausgehend von den Gründen des BGH, dass Unterscheidungskraft vorliege, die Zurückverweisung jedoch zur Prüfung eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich sei, wobei ein Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Formenvielfalt in die Beurteilung mit einzubeziehen sei, bejahte das Bundespatentgericht dieses Freihaltebedürfnis.

---

213 BPatG Jahresbericht 2003, 71 bis 73; Grabrucker, GRUR 2004, 273, 274.

214 Vgl. Überblick insg. Grabrucker, Zur Schutzfähigkeit von Warenformmarken, Mitt. 2004, 106 ff.; 2005, 1 ff..

215 Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002, 231 = WRP 2002, 924.

216 Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 = MarkenR 2004, 116 = WRP 2004, 475 – Henkel.

217 GRUR 2004, 502 = MarkenR 2004, 242 = WRP 2004, 752 – Gabelstapler II; GRUR 2004, 505 = MarkenR 2004, 248 = WRP 2004, 761 – Rado Uhr II; GRUR 2004, 506 = MarkenR 2004, 245 = WRP 2004, 755 – Stabtaschenlampen II.

218 Grabrucker, Mitt. 2004, 106; BPatG Jahresbericht 2003, 73; Grabrucker, GRUR 2004, 273, 274.

219 GRUR 2004, 505 – Rado Uhr II; GRUR 2004, 502 – Gabelstapler II; GRUR 2004, 506 – Winward.

220 Rs. C-53/01 bis C-55/01, GRUR 2003, 514 – Linde, Winward und Rado.

221 GRUR 2001, 334 = MarkenR 2001, 67 = WRP 2001, 261 – Gabelstapler; MarkenR 2001, 75 = WRP 2001, 269 – Rado-Uhr; MarkenR 2001, 71 = WRP 2001, 265 – Stabtaschenlampen.

222 Beschl. v. 27.10.2004, 28 W (pat) 63/97 (Rechtsbeschwerde zugest., jedoch nicht eingelegt).

In diesem Sektor sei nur eine beschränkte Formenvielfalt vorhanden und das Interesse der Wettbewerber an der Individualisierung durch den Erhalt der wenigen Variationsmöglichkeiten verdiene Berücksichtigung. Es wies die Beschwerde zurück. Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist nicht eingelegt worden. Die weiteren Entscheidungen des BGH zu „Transformatorgehäuse“<sup>223</sup>, zu „Käse in Blütenform“<sup>224</sup> und „Käseform“<sup>225</sup>, zu „farbige Arzneimittelkapsel“<sup>226</sup> und zu „Stabtaschenlampe MAGLITE“<sup>227</sup> waren ausschlaggebend für die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Berichtszeitraum. Der BGH war darin detailliert auf die Wahrnehmung des Designs durch die Verbraucher eingegangen und hatte betont, dass es von Ware zu Ware verschieden sei, ob das Publikum in einer bestimmten Formgebung einen konkreten Herkunftshinweis sehen könne. Dem folgend waren u.a. folgende Entscheidungen des Bundespatentgerichts ergangen:

## 2.1. Die Schutzfähigkeit wurde verneint:

### „Parfümflasche“<sup>228</sup>



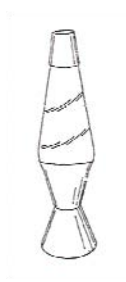
### „Deoroller“<sup>229</sup>




---

223 GRUR 2004, 507 = MarkenR 2004, 250 = WRP 2004, 749 – Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.  
 224 GRUR 2004, 329 = MarkenR 2004, 140 = WRP 2004, 492.  
 225 BGH I ZB 40/00 und I ZB 41/00 v. 17.7.2003, nicht veröffentlicht.  
 226 GRUR 2004, 683 = MarkenR 2004, 353 = WRP 2004, 1040 – Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.  
 227 GRUR 2005, 158.  
 228 Beschl. v. 30.6.2004, 26 W (pat) 162/01 für Waren der Kl. 3, 21, 29, 30, 32 und 33.  
 229 Beschl. v. 3.8.2004, 24 W (pat) 14/03 für Waren der Kl. 3.

„Lavalampe“<sup>230</sup>



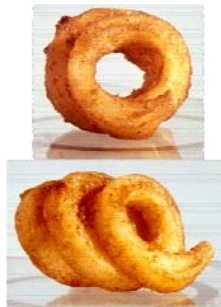
„Druckerpatrone grün/schwarz“<sup>231</sup>



„Druckschlauch“<sup>232</sup>



„Kringelfritte“<sup>233</sup>



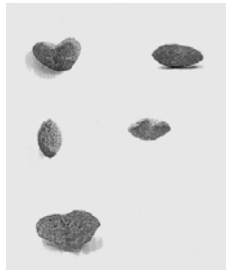
230 Beschl. v. 30.3.2004, 24 W (pat) 209/03 für „Dekorative Lampen, ... insbesondere Lavalampen“.

231 Beschl. v. 3.3.2004, 28 W (pat) 304/03 für „Druckertinte, Tintenpatronen (Cartridges)“.

232 Beschl. v. 26.1.2004, 30 W (pat) 177/02 u.a. für „tubes, tuyaux, conduites, manchons“.

233 Beschl. v. 8.9.2004, 28 W (pat) 132/03 u.a. für „konserviertes, getrocknetes und gekochtes Gemüse; ... Kartoffelprodukte, Kroketten, Pommes Frites“.

„Fischfutter“<sup>234</sup>



„rotes Herzbombon“<sup>235</sup>



„BIZZ“<sup>236</sup>



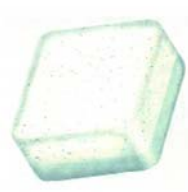
„farbige quadratische zweischichtige Waschmitteltablette“, anhängig beim 24. Senat



237



238



239

und andere „Waschmittel-Tabs“<sup>240</sup>, anhängig beim 26. Senat, jeweils als Entscheidungsreihen.

234 Beschl. v. 13.10.2004, 28 W (pat) 56/04 für „Fischfutter“.

235 Beschl. v. 3.11.2004, 32 W (pat) 281/03 für „Zuckerwaren, Fruchtgummi, ... Lakritz“.

236 Beschl. v. 29.9.2004, 29 W (pat) 276/02 u.a. für „Büroklammern“.

237 Beschl. v. 27.7.2004, 24 W (pat) 74/00 u.a. für „Wasch- und Bleichmittel sowie sonstige Mittel für die Textilpflege; ... Mittel für die Reinigung und Pflege von Geschirr“.

238 Beschl. v. 27.7.2004, 24 W (pat) 77/00.

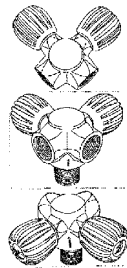
239 Beschl. v. 27.7.2000, 24 W (pat) 82/00.

240 Beschl. v. 25.8.2004, 26 W (pat) 67/01 bis 71/01 für Waren/DL der Kl. 1, 3 und 37.



Im Wesentlichen<sup>241</sup> gingen die Senate bei den angemeldeten Waren aus dem Waschmittelbereich von Schutzunfähigkeit der Warenform aus. Unter Verweis auf die Henkel-Entscheidung des EuGH<sup>242</sup>: Die dreidimensionale Form einer runden Tablette zähle zu den geometrischen Grundformen und stelle für Waschmittel, Geschirrspülmittel, Körper- und Schönheitspflege sowie sonstige Reinigungstabletten eine der naheliegenden Formen dar. Die in den einzelnen Fällen variierenden Kanten und sonstigen Formabwandlungen könnten vom Durchschnittsverbraucher nicht als wahrnehmbare Besonderheit von den Formen anderer Anbieter unterschieden werden. Auch die verschiedenfarbigen Schichten oder Einsprenkelungen seien nicht zur Unterscheidung geeignet, denn die Verkehrskreise seien bei Reinigungsmitteln an das Vorliegen verschiedenfarbiger Bestandteile gewöhnt.

„*Taucherventil*“<sup>243</sup>



Das Gericht ging in diesem Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Waren „Ventile für Atmungsgeräte; Rohrleitungsverbindungsstücke; Ventile, Hähne“ schon von fehlender Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 2 MarkenG aus, da das Zeichen nur aus den wesentlichen funktionellen Merkmalen des Produkts in ihrer technischen Wirkung bestehe. Für die anderen beanspruchten Tauchausrüstungsgeräte bejahte er sie. Auch wenn diese Waren Ventile enthielten, wiesen sie doch wegen ihres über die bloße Ventilfunktion hinausgehenden Verwendungszweckes weitere Gestaltungsmerkmale auf. Es fehle jedoch an der Unterscheidungskraft, weil die Produkte wegen der für sie geltenden strengen technischen Normvorschriften nicht von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen könnten.

241 Die Zurückweisung der Markenstelle wurde aufgehoben für „Kunsthharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Haarwässer; Zahnputzmittel; Mundwasser, Mundspray“.

242 Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 = MarkenR 2004, 116 = WRP 2004, 475.

243 Beschl. v. 5.10.2004, 27 W (pat) 60/01 für „Tauchanzüge, Taucherbrillen ... etc. Tauchausrüstungsgeräte“.

## 2.2. Die Schutzfähigkeit wurde bejaht:

Von Haus aus:

„*Schließzylinder und Schlüssel*“<sup>244</sup>



„*Schließzylinder und Schlüssel*“<sup>245</sup>



Unter Verweis auf die Entscheidung des BGH zu „*Zahnpastastrang*“<sup>246</sup>, wonach minimale Abweichungen von der Abbildung der natürlichen Form der Ware selbst die Unterscheidungskraft begründen, sah der Senat diese in der angemeldeten stilisierten Teilansicht der Spitze eines Schlüsselblattes eines Zylinderschlossschlüssels, dem das für das Funktionieren in einem Schließzylinder typische Merkmal der Zahnung der Schlüsselblattkante fehle. Das Zeichen stelle erkennbar weder einen Schließzylinder und Schlüssel noch eine Schließanlage oder Hauptschüsselanlage und Zentralschlossanlage dar. Eine Auseinandersetzung mit der Vorabentscheidung des EuGH zu „*Henkel*“<sup>247</sup>, in der dieser als zur Unterscheidungskraft geeignet nur von deutlich wahrnehmbaren Abwandlungen ausgegangen war, fand in dieser Entscheidung nicht statt.

244 Beschl. v. 8.9.2004, 30 W (pat) 37/03 für entspr. Waren.

245 Beschl. v. 8.9.2004, 30 W (pat) 38/03 für entspr. Waren.

246 GRUR 2001, 239 = MarkenR 2001, 34 = WRP 2001, 31.

247 Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 = MarkenR 2004, 116 = WRP 2004, 475.

Eine „*blaufarbige eiförmige Waschmittelkapsel*“<sup>248</sup>



Das Gericht prüfte das Zeichen sowohl als Verpackungsform als auch als Warenform und sah, ohne die Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 und 2 MarkenG näher zu problematisieren, das Mindestmaß an konkreter Unterscheidungskraft anhand der mutmaßlichen Wahrnehmung eines Durchschnittsverbrauchers in der konkreten auffälligen Ausgestaltung dem Gesamteindruck nach sowie in der Farbgebung und -aufteilung und in der Verwendung von unterschiedlichem, nämlich durchsichtigem und undurchsichtigem Material. Eiförmige Gestaltungen seien auf dem vorliegenden Warengbiet nicht bekannt und so ungewöhnlich, dass der Durchschnittsverbraucher nicht notwendig grafische Elemente oder Worte suchen werde, sondern der Form den Unternehmenshinweis entnehmen werde. Selbst wenn die Kapsel wasserlöslich sei und wegen ihrer Aufnahme von festen oder flüssigen Waschmitteln lediglich technisch-funktionelle Merkmale aufweise und die teilweise Transparenz eine Möglichkeit sei, sich über den Inhalt und die Menge des in der Kapsel befindlichen Inhalts zu informieren, so gehe aber ihre Form über diese technische Vorgabe und ein ästhetisches Erscheinungsbild hinaus, gemessen an den üblichen Standards der pulverförmigen oder gepressten Waschmittel. Das Gericht sah auch kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, denn auf dem betreffenden Warenbereich sei nicht von einem begrenzten Gestaltungsspielraum für die Warenformbildung auszugehen.

### 2.3. Schutzzfähigkeit aufgrund von Verkehrsdurchsetzung

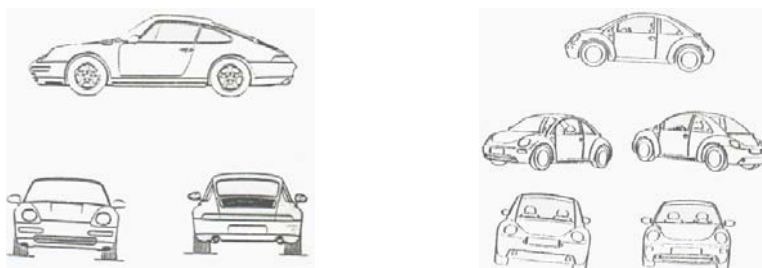
Die Entscheidungen, die sich mit der Karosserieform des „*Porsches 911*“<sup>249</sup> sowie des „*Beetle*“<sup>250</sup> befassten, jeweils beansprucht für Fahrzeuge und deren Teile, problematisierten

248 Beschl. v. 23.6.2004, 26 W (pat) 2/01 u.a. für „Wasch- und Bleichmittel; Detergentien“.

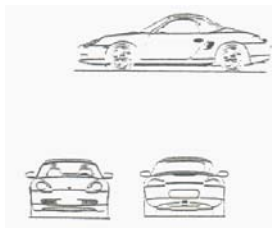
249 Beschl. v. 13.10.2004, 28 W (pat) 98/00 (Rechtsbeschwerde: I ZB 34/04).

250 Beschl. v. 13.10.2004, 28 W (pat) 95/00 (Rechtsbeschwerde zugel., jedoch nicht eingelegt).

die abstrakte Markenfähigkeit vertieft, kamen dann jedoch zu der Feststellung, dass man das Vorliegen einer waren- oder technisch bedingten Formgestaltung verneinen müsse, weil sich die in vielen Details ausgestaltete Karosserie als Gestaltungseinheit präsentiere. Zur Unterscheidungskraft äußerte sich der Senat nicht, sondern bejahte das Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit um des Erhaltes der begrenzten Formenvielfalt bei Kfz-Karosserien willen. In beiden Verfahren sah das Gericht die vorgelegten Unterlagen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG als ausreichend an. Im Verfahren „Porsche 911“ verzichtete der Senat auf ein demoskopisches Gutachten, denn er sah die Form angesichts eines über vierzigjährigen Auftretens im Verkehr als gerichtsbekannt durchgesetzt an. Im Verfahren „Beetle“ ging der Senat von einem unter 50 % liegenden Zuordnungsgrad aus, bewertete aber zusätzlich den Marktanteil, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung und hatte aufgrund dessen keine Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung. Darüber hinaus bestand die Besonderheit dieser Verfahren darin, dass die Anmelderin im Hauptantrag die Eintragung der Marke wegen Schutzfähigkeit von Haus aus und hilfsweise die Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung begehrt hatte. Im Hilfsantrag war die Beschwerde erfolgreich, im Hauptantrag wurde sie zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.



Als nicht schutzfähig sah der Senat hingegen die Karosserieform des „Boxster“<sup>251</sup> an.



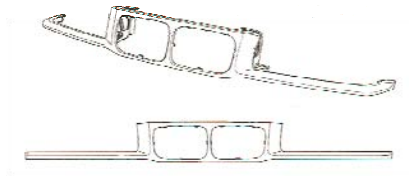
---

251 Beschl. v. 13.10.2004, 28 W (pat) 102/00.

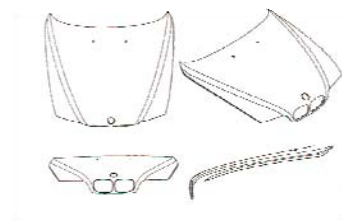
Gegen die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung, bezogen auf den Anmeldezeitpunkt, spreche, dass das Modell „Boxster“ erst etwa ein Jahr vor Einreichung der Anmeldung auf den Markt gebracht worden sei. Außerdem ergebe sich aus den vorgelegten Unterlagen kein Hinweis auf eine markenmäßige Benutzung der Formmarke, so dass sich die Einholung eines demoskopischen Gutachtens erübrige.

#### 2.4. Lösungsverfahren nach § 50

Die Löschung der Markenabteilung wurde bestätigt in den Entscheidungen des 28. Senats zu „*Autoersatzteile*“<sup>252</sup>



sowie zu „*BMW-Motorhaube*“<sup>253</sup>



In diesen Lösungsverfahren nach § 50 Abs. 1 iVm § 3 Abs. 1, 2 MarkenG und § 50 Abs. 1 Nr. 3 iVm § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu Fahrzeugen und ihren Ersatzteilen war die Begründung im Wesentlichen auf fehlende Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG sowie mangelnde Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis gestützt worden<sup>254</sup>.

252 GRUR 2005, Aprilheft – 28 W (pat) 172/03 (Rechtsbeschwerde: I ZB 36/04), 173/03 und 174/03 (Rechtsbeschwerde: I ZB 37/04); Viergge, Designschutz für Einzelteile, GRUR 2004, 924.

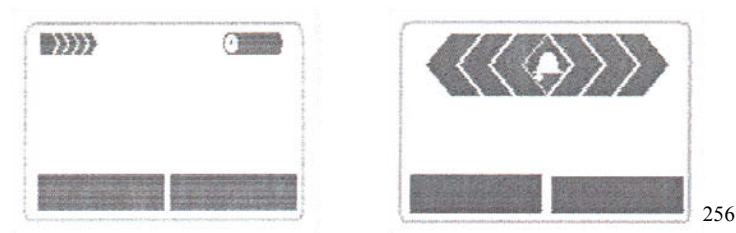
253 MarkenR 2005, 56.

254 Krüger, Zum markenrechtlichen Schutz von Kfz-Karosserie-Ersatzteilen, MarkenR 2005, 10 ff.

## 2.5. Warenform-Bildmarken

Die Grundsätze für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Warenformmarke gelten auch für Bildmarken, die eine Warenform zeigen<sup>255</sup>.

2.5.1. Die zurückweisenden Beschlüsse der Markenstelle wurden daher vom Gericht bestätigt zu den als Bildmarke angemeldeten Zeichen



beansprucht für die Waren „Display für Telefone, Mobiltelefone und Computer“. Nach Auffassung des Senats erschöpften sich diese Bildzeichen in einer Darstellung von Merkmalen, die für die Darstellung der Ware typisch oder zur Erreichung ihrer technischen Wirkung erforderlich seien. Die Balken seien auf dem Telefon- und Computersektor typische Platzhalter für Menüfelder und kämen bei einer Vielzahl von Mobiltelefonen von Wettbewerbern in ähnlicher Form vor. Die piktogrammartige Darstellung einer Glocke wirke als Einzelelement nicht herkunftshinweisend, denn es sei nur eine naheliegende Möglichkeit der Darstellung einer Klingelfunktion. Die Schutzverweigerung über die Displays für Mobiltelefone hinaus auch für Telefone insgesamt und Computer sah der Senat als gerechtfertigt an, denn Telefone näherten sich den Anzeigeelementen der Mobiltelefone an ebenso wie Computerdisplays derartige Anzeigeelemente aufwiesen.

255 EuGH Rs. C-299/99 Rdn. 74, GRUR 2002, 804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002, 231 = WRP 2002, 924 – Philips/Remington.

256 Beschl. v. 19.7.2004, 30 W (pat) 108/03 und 109/02.

### 2.5.2. Die Löschung der Markenabteilung wurde bestätigt in dem Verfahren zu „Scherkopf“



257

Der im Dezember 2000 gestellte Schutzentziehungsantrag nach §§ 115, 107, 50 Abs. 1 Nr. 1 und 3 iVm §§ 3 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gegen die eingetragene Bildmarke „Scherkopf“ war erfolgreich, weil der Senat in dem Zeichen nichts anderes als die lediglich technisch bedingte Form der Ware selbst sah<sup>258</sup>. Er begründete dies im Wesentlichen damit, dass die Formelemente sich zwingend aus technischen Notwendigkeiten für die Konstruktion eines elektrischen Rasierers mit rotierenden Messern ergeben, wenn zur Erhöhung der Rasiergeschwindigkeit und zur Erzielung einer sauberen und angenehmen Rasur drei Scherköpfe eingesetzt werden. Um eine lückenlose Scherspur zu erzielen, müssten die drei Köpfe in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet werden und zwangsläufig Schlitz aufweisen. Weitere Voraussetzung für ein optimales Rasierergebnis sei eine kreisförmige und auf einer Trägerplatte befestigte Anordnung. Die Abrundungen und Einbuchtungen des facettenförmigen Absatzes dienten der besseren Handhabung und der Vermeidung von Verletzungen.

### 2.5.3. Die Ablehnung der Löschung durch die Markenabteilung wurde bestätigt für:



259

---

257 Beschl. v. 10.12.2003, 28 W (pat) 147/02 für „Unités de rasage, à savoir supports avec têtes de rasage“; Kur, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int. 2004, 755 ff..

258 Eingetragen für die Waren „Rasierapparate“ (Rechtsbeschwerde: I ZB 12/04).

259 Beschl. v. 10.12.2003, 28 W (pat) 131/01.

In dem Zeichen sei keine naturgetreue Wiedergabe der geschützten Waren, insbesondere der technisch bedingten Form oder Gestaltung zu erkennen. Dazu bedürfe es vielmehr fotografischer Abbildungen oder technischer Zeichnungen. Einwände nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG seien wegen der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG erfolglos. Zwischen Schutzerstreckung der Marke und dem Löschantrag seien mehr als 10 Jahre verstrichen.

Die Beschwerde des Löschantragstellers war ebenfalls erfolglos zu der weiteren Bildmarke eines „*Scherkopf*“<sup>260</sup>.



Der im Dezember 2000 gestellte Antrag auf Löschung nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 iVm § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen die 1982 aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene nationale Bildmarke war erfolglos, weil der Senat davon ausging, dass nach § 162 MarkenG für die Löschung von Altmarken die Schutzfähigkeit nach altem und nach neuem Recht vorliegen müsse. Die Voraussetzungen für die Markenfähigkeit im Warenzeichengesetz, unter dessen Geltung die Marke eingetragen worden sei, wichen jedoch vom Markengesetz insoweit ab, als der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Warenzeichengesetz keine direkte Entsprechung gehabt habe und materiell nicht als Fall der Zeichenfähigkeit, sondern lediglich der konkreten Unterscheidungskraft geregelt gewesen sei. Dieses Eintragungshindernis sei aber jederzeit im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung zu überwinden gewesen.

### 3. Bildmarken

Die Beschwerde blieb erfolglos gegen die Zurückweisung einer „*gelb-weiß-gelb verlaufenden Farbabfolge in hochkantstehendem Rechteck*“<sup>261</sup>. Der Anmeldung war eine Beschreibung mit dem Wortlaut beigefügt: „*Die Farbkombination ist 100 % gelb, 8%*

---

260 Beschl. v. 10.12.2003, 28 W (pat) 2/02 (Rechtsbeschwerde: I ZB 9/04).

261 Beschl. v. 17.8.2004, 24 W (pat) 99/02 für die Waren der Kl. 3, 5 und 29 (Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke).



*magenta, der Verlauf der Farben ist 100 % : 0 % : 100 %*“. Ausgehend von der ebenfalls im Jahre 2004 vom BGH erlassenen Entscheidung zu *„farbige Arzneimittelkapsel“*<sup>262</sup> sprach der Senat dem Zeichen die Unterscheidungskraft ab. Das Rechteck stelle eine der einfachsten geometrischen Figuren dar und begegne dem Verbraucher auf nahezu allen Warengebieten in vielfältiger Weise als Designbestandteil von Produktaufmachungen. Hinsichtlich der farbigen Ausgestaltung ging der Senat von der Rechtsprechung des EuGH zu abstrakten Farbmarken aus<sup>263</sup> und stellte fest, Farben oder Farbzusammenstellungen seien schon ihrer Natur nach kaum geeignet, eindeutige Informationen zu übermitteln, und seien dies umso weniger, als sie in der Werbung und bei der Vermarktung wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet würden und die angemeldeten Farbverläufe häufig in Form von Etiketten oder Untergrundgestaltungen anzutreffen seien. Hingegen war die Beschwerde zu der Anmeldung des Zeichens *„regenbogenfarbige Streifen“* erfolgreich.



Der Senat sah in dem Zeichen im Gegensatz zur Ansicht der Markenstelle eine deutlich erkennbare Abwandlung eines Strich- oder Balkencodes.

#### 4. Positionsmarken

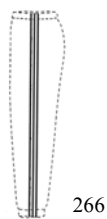
Anlass zu weiterführenden Konkretisierungen in der Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer Positionsmarke<sup>265</sup> gab das Verfahren *„drei Parallelstreifen auf Hose“*

262 GRUR 2004, 683 = MarkenR 2004, 353 = WRP 2004, 1040.

263 Rs. C-104/01 Rdn. 65 bis 67, GRUR 2003, 604 = MarkenR 2003, 227 = WRP 2003, 735 – Libertel; Rs. C-49/02 Rdn. 37 bis 39, GRUR 2004, 858 = GRUR Int. 2004, 846 = MarkenR 2004, 338 – Heidelberger Bauchemie GmbH.

264 Beschl. v. 26.4.2004, 30 W (pat) 24/03 für „Hardware, Drucker, elektronische Schreibmaschinen, Druckereierzeugnisse ... Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung ...“.

265 Vgl. zu ähnlich gelagerten Rechtsfragen unter dem Stichwort „variable Marke“ die Entscheidung des EuGH Rs. C-321/03 – Dyson sowie Fezer, Eine Theorie der variablen Marke, GRUR 2005, 102 ff..

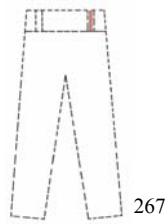


Der Anmeldung war eine Beschreibung gemäß § 12 Abs. 3 MarkenV beigelegt, die wie folgt lautete: *„Die Marke besteht aus drei im wesentlichen parallelen Streifen; die Umrisse der Hose sind nur zur Verdeutlichung der Anbringung der Marke auf Hosen eingezeichnet. Die Streifen verlaufen seitlich an der Hose entlang, und zwar die ganze Beinlänge oder einen Teil (wenigstens ein Drittel) davon und kontrastieren zur Grundfarbe der Hose. Die Streifen können sowohl dunkel auf hellem Grund als auch hell auf dunklem Grund in jeder beliebigen Farbstellung sein, wobei die Streifen auch untereinander verschiedenfarbig sein können. Die Marke ist nicht beschränkt auf Hosen mit langen Beinen; bei kurzen Hosen sind die Streifen entsprechend kürzer“*.

Hilfsweise war die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens geltend gemacht worden. Die Zurückweisung durch die Markenstelle gründete darauf, dass das Zeichen nicht bestimmt genug sei, denn nach der eingereichten Beschreibung seien verschiedene Längen der Streifen möglich ebenso wie Angaben zur Breite der Streifen im Verhältnis zueinander und der Größe der zwischen ihnen befindlichen Abstände fehlten. Eine Verkehrsdurchsetzung sei von vorneherein ausgeschlossen, da die drei Streifen nur in bestimmten konkreten Formen für die Anmelderin bekannt seien, nicht aber für die in der Beschreibung wiedergegebene beliebige Anbringung. Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin auf die vom Senat geäußerten, die Markenstelle bestätigenden Bedenken eine neue Beschreibung vor, die lautete: *„Die Marke besteht aus drei parallelen gleich breiten zur Grundfarbe kontrastierenden Streifen.“* Dies hielt der Senat für möglich. Die Beschreibung sei für die Beurteilung des Anmeldegegenstandes selbst nicht maßgeblich. Angaben in der Beschreibung, die mit dem angemeldeten Gegenstand nicht übereinstimmen und dessen Schutzzumfang erweitern, seien für die Prüfung der Schutzfähigkeit unbeachtlich. Die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke hätte daher nicht aus den gegebenen Gründen abgelehnt werden dürfen, sondern vielmehr nur aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung

der Benutzung der Marke wie in der Anmeldung dargestellt. Sehe die Markenstelle zwischen der eingereichten Beschreibung und dem angemeldeten Zeichen einen Widerspruch und werde der Mangel nach Beanstandung nicht beseitigt, so sei die Anmeldung nach § 36 Abs. 4 MarkenG aus formalen Gründen zurückzuweisen. Die Einreichung einer neuen Beschreibung im Beschwerdeverfahren sei zulässig, da es sich bei der Beschreibung einer Positionsmarke nicht um die unmittelbare Wiedergabe des beanspruchten Zeichens selbst handle, sondern sie nach § 65 MarkenG iVm § 12 Abs. 3 MarkenV ein bloßes Hilfsmittel sei, das lediglich der Charakterisierung und Verdeutlichung der Anmeldung als sonstiger Markenform diene. Deshalb liege keine unzulässige Erweiterung vor, sondern der formale Mangel nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei behoben. Im Übrigen hielt der Senat die Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens für gerichtsbekannt.

Ebenfalls erfolgreich war die Beschwerde in dem Verfahren „*roter Streifen auf Gürtelschlaufe*“



Die rote Markierung ohne Beschriftung sei nach den Ermittlungen des Senats bei Bekleidungsstücken so ungewöhnlich, dass für den Verkehr die Annahme fern liege, es handle sich bei dem auffälligen Streifen lediglich um ein beliebiges dekoratives oder ästhetisches Gestaltungselement<sup>268</sup>.

## 5. Kennfadenmarke

Unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle, die die Anmeldung als Kennfadenmarke von zwei in die Oberfläche eines mit Drahtbewehrung versehenen Schlauches eingeflochtenen Kennfäden zurückgewiesen hatte<sup>269</sup>,



267 Beschl. v. 6.7.2004, 27 W (pat) 369/03 für „Bekleidungsstücke, insbes. Hosen und Röcke“.

268 Vgl. dazu den Beschl. desselben Senats zu „rotes Etikett ohne Beschriftung“ in BPatG Jahresbericht 2002, 70, und GRUR 2003, 469, 474.

269 Beschl. v. 21.9.2004, 24 W (pat) 225/03 für „Schlauchleitungen, Gummi- oder Kunststoffschläuche oder Kabel mit einer Umflechtung aus Metalldraht, Textil- oder Kunststoffbändern“.

stellte der Senat fest, dass auch für Kennfadenmarken, die eine besondere Art einer dreidimensionalen Marke seien, die Schutzfähigkeit nach den allgemeinen markenrechtlichen Kriterien zu beurteilen sei. Schutzgewährung komme daher nur in Betracht, wenn sich die gewählte Gestaltung von den im Bereich der jeweils beanspruchten Waren üblichen Gestaltungen erheblich unterscheide<sup>270</sup>. Da aber der Verkehr im beanspruchten Sektor der Kabel und Schläuche die Produkte der verschiedenen Hersteller anhand der äußeren Aufmachung voneinander unterscheidet, seien auch einfache Gestaltungen wie Streifen, Bänder oder Ringe nicht lediglich als Verzierungen anzusehen. Die angemeldete Gestaltung erschöpfe sich nicht in einem einfachen geometrischen Muster, sondern weiche davon deutlich ab.

## 6. Sonstige neue Markenformen

Im Hinblick auf die Entscheidungen des EuGH zu Hör- bzw. Geräuschmarken<sup>271</sup> sowie zur Geschmacks- bzw. Geruchsmarke<sup>272</sup> haben sich die anhängigen Verfahren angesichts der geklärten Rechtslage durch Rücknahme der Beschwerden erledigt.

## 7. Einzelhandelsdienstleistungsmarke

Im Verfahren zu dem Slogan „WÜNSCHE.TRÄUME.ZAUBEREI“<sup>273</sup> hatte der Senat eine Anmeldung, deren Verzeichnis Einzelhandel als Dienstleistung umfasste und die vom Patentamt zurückgewiesen worden war, für schutzfähig gehalten, ohne die Problematik dieser Markenform zu vertiefen. Im Ergebnis stimmte der Senat mit der Stellungnahme des Generalanwalts zu „Praktiker“<sup>274</sup> überein, wonach auch der Einzelhandel eine Dienstleistung darstellt, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann. Die Anmeldung beinhaltete eine genaue Beschreibung der einzelnen Dienstleistungen, die den beanspruchten Einzelhandel ausmachen sollen.

---

270 EuGH Rs. C-218/01 Rdn. 49, GRUR 2004, 428 = GRUR Int. 2004, 413 = MarkenR 2004, 116 = WRP 2004, 475 – Henkel; GRUR Int. 2004, 631 Rdn. 39 – dreidimensionale Tablettenform I sowie BGH GRUR 2001, 416 = MarkenR 2001, 124 = WRP 2001, 403 – OMEGA; GRUR 2001, 418, 420 – Montre.

271 Rs. C-283/01, GRUR 2004, 54 – Shield Mark.

272 Rs. C-273/00, GRUR 2003, 145 = MarkenR 2003, 26 = WRP 2003, 249 – Sieckmann.

273 Beschl. v. 11.1.2005, 33 W (pat) 237/04 für „Förderung des Verkaufs von Waren und DL von Dritten durch Bereitstellung von Skonti, Incentives, Wettspielen, Verlosungen, Rabatten, Mehrwertangeboten und Gutscheinen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“.

274 Rs. C-418/02, Schlussanträge des Generalanwalts v. 13.1.2005.

## II. Absolute Schutzfähigkeit

Die Rechtsprechung der Senate hat sich in den Verfahren zu Einzelbuchstaben, zu Zahlen sowie zu domainähnlichen Kennzeichen im Berichtsjahr nicht geändert<sup>275</sup>.

### 1. Wortmarken

#### 1.1. Slogans

In den Verfahren war eine Tendenz zu Zeichen festzustellen, die die Verbraucher verstärkt auf der Gefühlsebene ansprechen. Grundsätzlich wurde diese Marketingstrategie entsprechend der bisherigen Linie in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts als reine Produktwerbung definiert. Im Einzelnen wurde von den Senaten sehr präzise nach den jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungsgruppen differenziert.

Für nicht schutzfähig wurde gehalten:

„*Hier sind Sie sicher*“<sup>276</sup>, denn es werde nichts anderes vermittelt, als dass die Nutzer der Dienstleistungen gegen sämtliche denkbare Risiken abgesichert seien.

„*Einfach bessere Zähne*“<sup>277</sup>, denn es bestehe ein beschreibender Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen, weil mit der Absicherung derartiger Risiken durch Versicherungen, Schutzbriefe etc. die beanspruchten Dienstleistungen angesprochen seien.

„*Gut, dass es uns gibt!*“<sup>278</sup>, denn dies sei eine ausschließlich werbemäßige Anpreisung in der Form einer allgemein üblichen Redewendung ohne Originalität. Der Zeichenteil „uns“ weise nur pauschal auf irgendeinen unbestimmten Personenkreis hin und entbehre der betrieblichen Hinweisfunktion.

„*PERFECT IN FORM AND FUNCTION*“<sup>279</sup>, denn in der Aussage liege lediglich das Versprechen einer nicht zu erreichenden umfassenden Perfektion, was in der Werbung überaus üblich sei und für die beanspruchten Waren besondere Bedeutung habe. Gleiches

---

275 Vgl. BPatG Jahresbericht 2003, 79 ff.; Grabrucker, GRUR 2004, 273, 276 ff..

276 Beschl. v. 16.11.2004, 33 W (pat) 89/04 für „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, ... Versicherungswesen“.

277 Beschl. v. 8.6.2004, 33 W (pat) 41/04 für „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte“.

278 Beschl. v. 19.5.2004, 26 W (pat) 213/03 für „Wartungs-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten handwerklicher Art ... Fliesenlegerarbeiten ... Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten ... DL eines Ingenieurs im Bauwesen“.

279 Beschl. v. 22.9.2004, 28 W (pat) 43/04 für Waren/DL der Kl. 7 (elektr. Haushaltsgeräte); Kl. 9 (elektr. Frisiergeräte ..., Ventilatoren, Photovoltaikanlagen, elektr. Bügeleisen etc.); Kl. 11, Kl. 37 (Reparatur und Installation der unter Kl. 7, 9 u. 11 genannten Waren).

gelte für die beanspruchten Dienstleistungen wegen ihres funktionalen Zusammenhangs zu den Waren.

„*MEINE HAUT STIMMT ZU*“<sup>280</sup>, denn das Zeichen beschränke sich auf eine rein sachbezogene Angabe. In diesem Marktsegment würden häufig Slogans verwendet, welche die Haut personifizierten. Einer gewissen begrifflichen Unschärfe und Interpretationsbedürftigkeit bediene man sich in der Werbung üblicherweise, insbesondere bei das Gefühl ansprechenden Wortfolgen.

„*NICE EVENING*“<sup>281</sup>, denn hierin liege lediglich die Sachinformation<sup>282</sup>, dass das Produkt eine positive Stimmungslage beim Verbraucher hervorrufe<sup>283</sup>.

Für teilweise schutzfähig wurde u.a. gehalten:

„*Harmonie für die Sinne*“<sup>284</sup>, denn das ohne jede Originalität und Prägnanz gebildete Zeichen vermittele ausschließlich beschreibende Vorstellungen über einen Großteil der beanspruchten Waren sowie über Dienstleistungen eines Designers, nicht jedoch über das Erstellen von technischen Gutachten und die Werkstoffprüfung.

„*Alles Gute für Ihr Haus*“<sup>285</sup>, denn als werbender Satz lasse sich das Zeichen nur für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau, der Instandhaltung und der Verwaltung eines Hauses belegen.

Für schutzfähig wurde gehalten:

„*Kinder sind der Rhythmus dieser Welt*“

*Children are the rhythm of the world*“<sup>286</sup>, denn das Zeichen habe keinen eindeutigen Sinngehalt. Es bleibe vielmehr diffus, mehrdeutig und interpretationsbedürftig.

---

280 Beschl. v. 10.8.2004, 24 W (pat) 186/03 für „Parfüm, ... Toilettenseife, ... Mittel zur Körper- und Schönheitspflege etc.“.

281 Beschl. v. 12.2.2004, 25 W (pat) 92/02 für „diätetische Lebensmittel und Getränke für den medizinischen Gebrauch; ... Mineralwässer ... Fruchtsäfte ... Sirupe ...“.

282 BGH GRUR 2001, 115 = MarkenR 2001, 314 = WRP 2001, 1082 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050 = MarkenR 2004, 39 = WRP 2003, 1429 – Cityservice.

283 Vgl. insoweit BGH I ZB 1/04 – Bürogebäude (Vorentscheidung BPatG GRUR 2004, 334), nach der durch das Zeichen hervorgerufene positive Gefühlsassoziationen nicht zur Begründung der Schutzunfähigkeit herangezogen werden dürfen.

284 Beschl. v. 6.7.2004, 27 W (pat) 253/03 zurückgewiesen für „Frottierwaren, ... Gardinen ... Webstoffe ... Teppiche, Bodenbeläge etc.; DL eines Designers „“.

285 Beschl. v. 10.11.2004, 29 W (pat) 19/03 und zwar für die „DL eines Kabelnetzbetreibers; DL eines Energieversorgungsbetriebs, nämlich Transport und Verteilung von Strom und Gas ...; Recycling von Kühlgeräten“.

286 Beschl. v. 17.2.2004, 33 W (pat) 431/02 für „Werbung, Telekommunikation, Unterhaltung“.

„*Club der Unpünktlichen*“<sup>287</sup>. Obwohl ohne weiteres verständlich, beschreibe das Zeichen weder konkrete Eigenschaften oder Merkmale der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen noch einen verkehrsrelevanten Abnehmerkreis.

## 1.2. Institutsbezeichnungen

In den Verfahren, in denen die Bezeichnungen für Einrichtungen bzw. Institute als Marke begehrt wurden, war die Abgrenzung zur Firmen- oder Etablissementkennzeichnung zu ziehen<sup>288</sup>. IdR bestätigten die Senate die Zurückweisungen der Markenstellen des DPMA.

Für nicht schutzfähig wurde gehalten:

„*Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit*“<sup>289</sup>, denn das Zeichen sage lediglich aus, dass die Religionsfreiheit Bestimmung, Inhalt und Thema der Aktivitäten des anmeldenden Vereins sein solle. Das Freihaltebedürfnis sei zu bejahen, weil auch anderen Vereinigungen der Hinweis auf die Förderung der Religionsfreiheit möglich sein müsse.

„*Werkzeugforum*“<sup>290</sup>, denn das Zeichen bedeute, dass es sich um einen Platz oder um eine Begegnungsstätte für die Erörterung, Diskussion oder Darstellung des Themas „Werkzeug“ auf jeder Art von Kommunikationsebene handeln könne. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 wie Computer etc. sowie die Dienstleistungen der Online-Dienste, der Durchführung von Zahlungsverkehr etc. sei das Zeichen die Bezeichnung eines virtuellen elektronischen Marktes bzw. damit unmittelbar zusammenhängender Dienste. Der Verkehr werde auch hierfür die Bezeichnung „Werkzeugforum“ lediglich als naheliegenden Sachhinweis auf die Stätte des Warenangebots oder die Erbringungsstätte des Dienstleistungsangebots auffassen<sup>291</sup>.

„*Deutsches Notarinstitut*“<sup>292</sup>, denn das Zeichen stelle eine sprachüblich gebildete und den maßgeblichen Bezeichnungsgewohnheiten entsprechende Wortbildung dar, die nur eine Sachangabe für den Ort der Erbringung der Dienstleistungen enthalte. Das Freihaltebedürfnis

---

287 Beschl. v. 3.8.2004, 33 W (pat) 193/03 für „Waren der Uhren, Zeitschriften sowie DL der Kl. 35“.

288 Vgl. Grabruker, Schutz für das Vertriebskonzept – eine neue Marke für Markenartikelhersteller?, NJW-Sonderheft, 100 Jahre Markenverband, 2003, 6 ff.

289 Beschl. v. 3.8.2004, 25 W (pat) 63/03 für „Förderung der Wahrung der Grundsätze der Religionsfreiheit durch Herausgabe einer Zeitschrift etc.“.

290 Beschl. v. 2.3.2004, 24 W (pat) 178/03 für Waren der Kl. 9; DL der Kl. 38 sowie „Ausbildung und Unterricht, Lehrgänge, Seminare, Kongresse“.

291 Vgl. BPatGE 47, 62 = GRUR 2003, 1051 – rheuma-world.

292 Beschl. v. 22.1.2004, 25 W (pat) 58/02 für eine Vielzahl von Waren und DL.

liege vor, denn es sei nicht ausgeschlossen, dass Dritte nicht auch ein Deutsches Notarinstitut gründen könnten, auch wenn die Bundesnotarkammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts dieses Deutsche Notarinstitut als rechtlich unselbständige Einrichtung iSv § 82 Abs. 2 BNotO betreibe. Das Verfahren wurde zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das DPMA zurückverwiesen. Der Senat betonte, dass er die Prüfung des Zeichens auch auf seine absolute Schutzunfähigkeit vorzunehmen habe, selbst wenn der Anmelder von sich aus nur die Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung beantrage, denn § 8 Abs. 3 MarkenG erfordere vor seiner Anwendung als *lex specialis* die Prüfung von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Dieser Ansicht wird nicht vom 28. Senat gefolgt, der in seinen Entscheidungen zu „Porsche 911“ und „Beetle“<sup>293</sup> von einer isolierten Prüfung der Verkehrsdurchsetzung ausgegangen war.

„GEO Akademie“<sup>294</sup>, denn die Verbindung von einer Akademie, die typischerweise ein wissenschaftliches und/oder forschendes Tätigkeitsfeld habe, dränge sich für die Ausbildung von Technikern und die Veranstaltung von Kongressen sowie die Entwicklung von Software für Ingenieurdienstleistungen auf.

### 1.3. Zusammengesetzte Wortkreationen

Aufgrund der Entscheidungen des EuGH in jüngerer Zeit zu „Companyline“<sup>295</sup>, zu „DOUBLEMINT“<sup>296</sup>, zu „BIOMILD“<sup>297</sup>, zu „POSTKANTOOR“<sup>298</sup>, zu „STREAMSERVE“<sup>299</sup>, zu „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“<sup>300</sup> in Korrektur der Entscheidung zu „Baby-dry“<sup>301</sup> ist beim Bundespatentgericht eine wesentlich strengere Prüfung auf absolute Schutzhindernisse, insbesondere bei lexikalisch oder im Marktauftritt nicht belegbaren Wörtern und sog Wortschöpfungen zu bemerken. Den Senaten genügte nunmehr zur Begründung eines Schutzhindernisses, wenn aufgrund der Bekanntheit der einzelnen Wortelemente, ihrer sprachüblichen Zusammenfügung und der einfachen

293 Beschl. v. 13.10.2004, 28 W (pat) 98/00 und 28 W (pat) 95/00.

294 Beschl. v. 5.2.2004, 25 W (pat) 271/01: schutzfähig für „Maschinen und maschinelle Geräte für den Baubereich, Durchführung von Bauarbeiten, nicht schutzfähig für Ausbildung von Technikern und Ingenieuren ... Organisation und Veranstaltung von Kongressen etc.; Entwicklung von Software für Ingenieurleistungen ... Erstellung und Wartung geodätischer Datenbanken etc.“.

295 Rs. C-104/00 P, GRUR 2003, 58 = GRUR Int. 2003, 56 = MarkenR 2002, 391.

296 Rs. C-191/01, GRUR 2004, 146 = MarkenR 2003, 450.

297 Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 = MarkenR 2004, 111.

298 Rs. C-363/99, GRUR 2004, 674 = GRUR Int. 2004, 500 = MarkenR 2004, 99.

299 Beschl. v. 5.2.2004, C 150/02 P.

300 Beschl. v. 5.2.2004, C 326/01 P.

301 Rs. C-383/99, GRUR 2001, 1145 = MarkenR 2001, 400 = WRP 2001, 1276.



Erfassbarkeit des Gesamtwortes sich für die Verbraucher in Bezug auf die begehrten Waren und Dienstleistungen unmittelbar eine diese beschreibende Sachaussage oder ein entsprechender Sinngehalt ergab. Dies sei der Fall, wenn bei einer ausschließlich aus beschreibenden Teilen bestehenden Wortneubildung diese ebenfalls als beschreibend zu bewerten sei, d.h. kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe der Bestandteile bestehe. Ein relevanter Unterschied liege nur bei sprachlichen oder begrifflichen Besonderheiten vor, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen ließen. Maßgeblich sei letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung nicht unterscheidungskräftiger Elemente hinausgehe oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpfe. Dabei könnten im Rahmen der Gesamtwertung die einzelnen Gestaltungselemente für sich geprüft werden. Von Bedeutung war auch jeweils, dass es für die Bejahung des Schutzhindernisses ausreichend sei, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben in der Lage sei. Es komme auch nicht darauf an, ob das Zeichen die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sei oder ob es dazu Synonyme gebe und die beschreibenden Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder nur nebensächlich seien<sup>302</sup>.

Als nicht mehr zulässig sahen die Senate nach der Entscheidung des EuGH zu „*POSTKANTOOR*“<sup>303</sup> einschränkende Zusätze im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis an, mit denen Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich bestimmter Merkmale vom Schutz ausgenommen wurden.

Zunehmend wird in diesen Entscheidungen entsprechend den Ausführungen des EuGH<sup>304</sup> auch die rechtspolitische Grundlage der Eintragungshindernisse berücksichtigt. Ungerechtfertigte Rechtsmonopole seien zu verhindern, indem sämtliche absoluten Schutzhindernisse im Lichte des ihnen jeweils zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen seien. Das bedeutet, dass dieser Auslegungsgrundsatz auch für die Unterscheidungskraft gilt. Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion

---

302 EuGH Rs. C-191/01, GRUR 2004, 146 = MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; Rs. C-363/99, GRUR 2004, 674 = GRUR Int. 2004, 500 = MarkenR 2004, 99; Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 = MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; EuG Rs. T-106/00, GRUR Int. 2002, 596 = MarkenR 2002, 92 - STREAMSERVE; Rs. T-356/00, GRUR Int. 2002, 751 = WRP 2002, 510 – CARCARD.

303 Rs. C-363/99 P, Rdn. 114 ff., GRUR 2004, 674 = GRUR Int. 2004, 500 = MarkenR 2004, 99.

304 Rs. C-104/01, GRUR 2003, 604 = MarkenR 2003, 227 = WRP 2003, 735 – Libertel; Rs. C-456/01 P und 457/01 P, GRUR Int. 2004, 631 = MarkenR 2004, 224 = WRP 2004, 722 – Henkel Geschirrspülmitteltablette.

geeignet sei, bestehe eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert werde. Erfülle eine Bezeichnung diese Herkunftsfunktion nicht, dürfe sie auch nicht der freien Verwendbarkeit entzogen und Gegenstand des Ausschließlichkeitsrechts werden. Das bedeutet, dass auch in der Rechtsprechung der Senate § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG letztlich an einem allgemeinen Freihaltungsinteresse geprüft wird und vor allem in Zweifelsfällen dieser Gedanke von Bedeutung ist<sup>305</sup>. Die Senate gehen davon aus, dass dies keine systemwidrige Beeinflussung der gesetzlichen Voraussetzungen und Anforderungen der Unterscheidungskraft sei und auch keine unzulässige Vermischung der Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG darstelle, sondern eine Auslegungshilfe bei der Anwendung von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Demzufolge seien ungewöhnliche Wortzusammensetzungen der Monopolisierung als Marke zugänglich, denn sie könnten wesentliche Interessen der Allgemeinheit nicht beeinträchtigen.

Demnach wurde beispielsweise für nicht schutzfähig gehalten:

*BestChoice*<sup>306</sup>, *energy farm*<sup>307</sup>, *Socialnet*<sup>308</sup>, *med-on-demand*<sup>309</sup>, *AuditMaster*<sup>310</sup>, *LOKMAUS*<sup>311</sup>, *KlickInfo*<sup>312</sup>, *BahnComfort*<sup>313</sup>, *ZERTIFIKATEWEB*<sup>314</sup>, *Webteacher*<sup>315</sup> sowie *Sci-FiChannel*<sup>316</sup>.

---

305 BPatG GRUR 2004, 333 – ZEIG DER WELT DEIN SCHOENSTES LÄCHELN.

306 Beschl. v. 11.11.2004, 25 W (pat) 282/02 für Waren der Kl. 16, DL der Kl. 35, 38 und 42.

307 Beschl. v. 24.6.2004, 25 W (pat) 109/03 für „Geschäftsführung, insb. Anlagenbau, Bauwesen, Erzeugung von Energie, wissenschaftliche und industrielle Forschung ...“.

308 Beschl. v. 1.7.2004, 25 W (pat) 250/02 für „Werbung, PR, Sales Promotion, ... Marktforschung ...“.

309 Beschl. v. 9.11.2004, 24 W (pat) 183/02 für „Druckereierzeugnisse, nämlich Kartenmaterial etc. ... Ausbildung ..., wissenschaftl. und industrielle Forschung ...“.

310 Beschl. v. 10.11.2004, 29 W (pat) 93/03 für Waren der Kl. 9, 16, DL der Kl. 35, 38 und 42.

311 Beschl. v. 18.2.2004, 32 W (pat) 213/02 für Waren der Kl. 9, 11, 28, DL der Kl. 42 wie « appareils électroniques d'entrée tels qu' appareils de commande sur écran (souris); modèles réduits de chemin de fer notamment locomotives, wagons, tramway » (Rechtsbeschwerde: I ZB 8/04).

312 Beschl. v. 12.10.2004, 25 W (pat) 187/03 für Waren der Kl. 16, DL der Kl. 35 und 38.

313 Beschl. v. 12.10.2004, 25 W (pat) 187/03 für Waren der Kl. 16, 28 und zahlr. DL.

314 Beschl. v. 29.9.2004, 29 W (pat) 86/02 für „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte; Immobilienwesen, Sammeln ... von Informationen, insbesondere mittels Internet; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen ...; Organisation und Durchführung von Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen“.

315 Beschl. v. 8.12.2005, 32 W (pat) 261/03 für „Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial; elektronische Erzeugnisse und DL auf dem Gebiet der Erziehung, Ausbildung und Fortbildung“.

316 Beschl. v. 20.12.2004, 30 W (pat) 152/03 für Kl. 9, 16 und „Ausstrahlung von Fernsehprogrammen ..., Produktion von Filmen“.

Für schutzfähig wurde gehalten:

„Das Speisesyndikat“<sup>317</sup>. Das neu gebildete Wort entbehre nicht der Unterscheidungskraft, denn auch wenn der Verbindung des Begriffs „Syndikat“ mit einer bestimmten Warengattungsbezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen könne, wie zB „Baustoffsyndikat“ für Baustoffe, so sei dies hier bei den beanspruchten Dienstleistungen nicht der Fall. Im Cateringbereich lägen organisierte Unternehmensverbindungen in Form von Syndikaten eher fern. Insbesondere könne essfertig zubereitete Nahrung nicht Gegenstand der Betätigung von Syndikaten sein, sondern höchstens der Betrieb von Gaststätten.

## 2. Fragen zur Verkehrsdurchsetzung

Über die im Vorjahr<sup>318</sup> bereits angeschnittenen Fragen zur Durchsetzung eines Zeichens, das nur als Teil einer aus mehreren Elementen zusammengesetzten Marke im Markt auftrat und beim Publikum bekannt war, hinaus führte das Verfahren zur Zurückweisung des Zeichens „VISAGE“<sup>319</sup>. Der Beschluss des DPMA, der von mangelnder Schutzfähigkeit von Haus aus und von fehlender Durchsetzung ausgegangen war, wurde vom Senat bestätigt. Die Prüfung des amtlichen Beschlusses nach § 8 Abs. 3 MarkenG gab vor dem Hintergrund, dass das angemeldete Zeichen am Markt tatsächlich nur im Zusammenhang mit der Marke NIVEA auftrat, Anlass zu der Feststellung, die beteiligten Verkehrskreise müssten im Zeichen selbst und nicht nur in der Kombination einen eigenständigen betrieblichen Herkunftshinweis sehen<sup>320</sup>. Werde von den Befragten im Rahmen der Zuordnung statt des Namens des Unternehmens der Markenname einer Serie des Anmelders genannt, so könnten zwar grundsätzlich auch solche Antworten bei der Ermittlung des Zuordnungsgrades miteinbezogen werden. Dies gelte aber nicht, wenn - wie im vorliegenden Verfahren - das begehrte Zeichen stets gemeinsam mit der Serienmarke auftrete, jedoch gerade ermittelt werden solle, ob die angemeldete Marke neben der betreffenden Serienmarke als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefasst werde. Für den Nachweis der Durchsetzung dürfe zwar nicht ausschließlich auf demoskopische Befragungen abgestellt werden. Da diese aber den einfachsten und sichersten Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung ermöglichen, seien sie bei komplexen Sachverhalten

---

317 Beschl. v. 8.6.2004, 24 W (pat) 241/02 für Waren der Kl. 30, DL der Kl. 35, 41 und 42 wie „Organisation und Veranstaltung von Events ... Betrieb einer Discothek ... Catering, Verpflegung von Gästen“.

318 Vgl. BPatG Jahresbericht 2003, 87 ff.; Grabrucker, GRUR 2004, 273, 279 f.

319 Beschl. v. 21.9.2004, 24 W (pat) 338/03 für „Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (Rechtsbeschwerde: I ZB 24/05).

320 Vgl. zur ähnlichen Rechtsfrage die Stellungnahme der Generalanwältin Kokott v. 27.1.2005 in dem Verfahren Rs. C-353/03 – HAVE A BREAK – HAVE A KITKAT.

weiterhin als Regelfall einer Ermittlung der Verbrauchervorstellungen in Betracht zu ziehen. Die Durchsetzung in Fällen, in denen zu ihrer Begründetheit speziell auf eine in Prozentzahlen ermittelte Verkehrsbekanntheit bei einem erheblichen Teil des Verkehrs abgestellt werde, verlange eine Verkehrsbekanntheit von mindestens 50 %.

### III. Lösungsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG

Die zunehmende Zahl an Lösungsbeschwerdeverfahren deutet darauf hin, dass das mit dem neuen Markengesetz verbundene Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte der Wettbewerber und der damit verbundene weitgehende Verzicht auf die Amtslöschung nicht ganz unberechtigt waren.

#### 1. Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse

Im Hinblick auf geografische Angaben wurde die Löschung der Markenabteilung bestätigt für:

„*DAKOTA*“<sup>321</sup>, denn es handle sich um die Bezeichnung zweier Staaten in USA. Auch wenn sich nicht feststellen lasse, dass „*DAKOTA*“ gegenwärtig mit den von der angegriffenen Marke erfassten Waren in Verbindung gebracht werde, und keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass die Waren in nennenswertem Umfang dort hergestellt werden, so sei dennoch nach der Rechtsprechung des EuGH zu „*Chiemsee*“<sup>322</sup> eine solche Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten. Dabei könne es nicht auf eine zeitliche Begrenzung dieser zu erwartenden Entwicklung ankommen.

„*Cafe Brasil*“<sup>323</sup>, denn im Hinblick auf die weit verbreitete Übung, mit der Namensgebung Gastronomiebetrieben ein bestimmtes Flair zu vermitteln, seien die Schutzhindernisse des Markenrechts, mit denen ein unverfälschter Wettbewerb garantiert werden solle, deutlich am Interesse der Allgemeinheit zu messen. Lasse sich der Gebrauch eines lediglich ein Flair vermittelnden Zeichens häufig belegen, sei das eingetragene Zeichen auch kein betrieblicher Herkunftshinweis. Die Lösungsanordnung der Markenabteilung wurde jedoch aufgehoben

---

321 Beschl. v. 18.11.2003, 24 W (pat) 71/02 für „Lederreinigungs- und -pflegemittel; Seifen, Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege ...; Sonnenbrillen; Laser Pointer; Uhren und Zeitmessinstrumente; Juwelierwaren; Leder und Lederimitationen, Reise- und Handkoffer ...“.

322 Rs. C-108/97 und C-109/97, GRUR 1999, 723 = MarkenR 1999, 189 = WRP 1999, 629.

323 Beschl. v. 26.5.2004, 28 W (pat) 370/03 für Waren der Kl. 29 und 30, DL der Kl. 35 und 42.

in Bezug auf die Waren der Klassen 29 und 30, denn dass Lebensmittel in einem Cafe angebotene Speisen sein könnten, genüge nicht zur Bejahung eines für diese Produkte typischen Marktauftritts<sup>324</sup>.

„*LUDWIGsLUST*“<sup>325</sup>, denn es handele sich um den Namen einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mit zahlreichen Handwerks- und Einzelhandelsbetrieben sowie Betrieben des produzierenden Gewerbes, weshalb § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege. Die grafische Darstellung der Marke, die zu dem Verständnis führe „die Lust von Ludwig“, rechtfertige nicht die Zurückweisung des Löschungsantrages, denn eine Wortmarke müsse sowohl in Bezug auf den visuellen wie den klanglichen Eindruck hinreichend weit von der beschreibenden Angabe abweichen. Dies sei in akustischer Hinsicht nicht in ausreichendem Maße gewährleistet.

„*Schieler*“<sup>326</sup> aus § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in Bezug auf „Sekte“, denn bereits zum Zeitpunkt der Eintragung habe eine Freihaltungsbedürftige Sachbezeichnung vorgelegen, weil Schielerwein als Grundwein für die Sektherstellung diene. Im Handel würde sowohl „Schielersekt“ als auch Sekt aus „Schielerwein“ oder „Rotlingsekt“ angeboten werden können. Auch wenn eine Benutzung allein des Wortes „Schieler“ für den Eintragungs- und den Entscheidungszeitpunkt nicht feststellbar sei, liege hierin kein Löschungshindernis. Die wenigen Wettbewerber seien nämlich zum Verfahrenszeitpunkt aufgrund der Eintragung der angegriffenen Marke rechtlich gehindert gewesen, diese Bezeichnung auf den Markt zu verwenden. Im Parallelverfahren<sup>327</sup>, in dem die angeordnete vollständige Löschung des gleichen Zeichens für Wein und Schaumwein angefochten worden war, hatte sich der Senat damit auseinander zu setzen, dass die Bezeichnung „Schieler“ in den DDR-Duden-Wörterbüchern der Jahre 1974, 1977 und 1981 als alternative Bezeichnung für einen „Schielerwein“ zwar belegt, aber bei den Verkehrskreisen der DDR ca. 12 Jahre lang allgemeinsprachlich nicht mehr geläufig war. Der Senat ging davon aus, dass in einer so kurzen Zeitspanne ein warenbeschreibender Begriff nicht vollständig in Vergessenheit gerate und seine Eignung zur Beschreibung der Waren nicht verliere. Bei traditionsreichen Weinen stelle das Zurückgreifen auf ältere

---

324 Insoweit verweist der Senat auf die Entscheidung des BGH GRUR 1999, 988 = MarkenR 1999, 292 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES.

325 Beschl. v. 21.7.2004, 26 W (pat) 140/02 für „Fleisch, Fleischextrakte, Fisch, Geflügel, Wild; Biere, Mineralwässer, alkoholfreie Getränke; alkoholische Getränke; Verpflegung, Beherbergung von Gästen“.

326 Beschl. v. 5.5.2004, 26 W (pat) 275/00 für „Spirituosen; Liköre; Sekte; Pralinen; Verpackung aus Karton und Pappe; Speisekarten“.

327 26 W (pat) 276/00 für „Wein und Schaumwein“.

Bezeichnungen oder längst vergessen geglaubte Rebsorten durchaus nichts Ungewöhnliches dar. Dies bestätige die mit einem Reiseführer belegbare Wiederaufnahme der warenbeschreibenden Benutzung des Begriffes ab dem Jahre 1991. Dass es sich bei „Schieler“ nicht um eine weinrechtlich zugelassene Angabe für einen aus blauen und weißen Trauben gekelterten Wein handle, sei nach Auskunft des Freistaates Sachsen alleine dem bestehenden Markenschutz zuzurechnen.

Die Zurückweisung des Schutzentziehungsantrags nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wurde bestätigt für die international registrierte Marke „PADMA“<sup>328</sup>, denn dieser Name eines indischen Flusses, der auch ein ostasiatischer weiblicher Vorname sei sowie ein Wort aus dem Sanskrit für die indische Lotosblume, könne als dem deutschen Verkehr unbekannt gelten. Zwar könnten die Waren der Klassen 3 und 30 Bestandteile der indischen Lotosblume enthalten, es gebe jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass das Markenwort zur Bezeichnung solcher Produkte insgesamt dienen könnte. Der Anwendungsbereich von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umfasse weder ein symbolhaftes Verständnis noch literarische Wörter, wenn sie nur im übertragenen Sinn einen Warenbezug aufweisen könnten<sup>329</sup>.

## 2. Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit

Die Beschwerde war erfolgreich gegen die Zurückweisung des Löschungsantrags der Marke „Lady Di“<sup>330</sup>. Der Löschungsantrag war von den Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern der verstorbenen Lady Diana, Princess of Wales, gestellt worden und zwar nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 und § 50 Abs. 1 Nr. 3 iVm § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG hinsichtlich sämtlicher Waren sowie gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG iVm § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hinsichtlich der Dienstleistungen. Der Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG wurde bejaht, denn der sittenwidrige Markenerwerb liege in der Kenntnis des Markeninhabers vom schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers, und in der Absicht - ohne dass ein zureichender sachlicher Grund vorgelegen habe - die Marke mit dem Ziel eintragen zu lassen, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören oder für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Das wettbewerbsrechtlich verwerfliche Verhalten sei

---

328 Beschl. v. 10.5.2004, 30 W (pat) 184/02 für Waren der Kl. 3, 5 und 30.

329 Unter Verweis auf BGH GRUR 1998, 465 = WRP 1998, 492 – BONUS; GRUR 1998, 813 = WRP 1998, 745 – CHANGE.

330 Beschl. v. 2.3.2004, 24 W (pat) 36/02 für zahlreiche Waren und DL.

darin zu sehen, dass der Markenmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt habe, indem er nämlich den Erben einen Monat nach der Eintragung die Marke zum Kauf anbot und sie damit finanziell unter Druck setzte. Dies bewog den Senat zu der allgemeinen Feststellung, dass Bösgläubigkeit immer dann anzunehmen sei, wenn ersichtlich Nichtberechtigte Namen oder Abbildungen bekannter lebender oder verstorbener Personen anmelden. Es liege aber auch der Lösungsgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 3 iVm § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vor für die Dienstleistungen „Veranstaltung von Musikdarbietungen, Filmvorführungen, Filmvermietung, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Durchführung von Volksbelustigungen“. Die Worte „Lady Di“ kämen als jeweiliges Thema in Betracht. Der Senat erlegte dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens auf, wie dies in ständiger Rechtsprechung bei allen Senaten des Bundespatentgerichts geübt wird, wenn Gegenstand des Verfahrens die Löschung einer in bösgläubigen Absicht angemeldeten und eingetragenen Marke war<sup>331</sup>.

Die Beschwerde gegen die Löschung der eingetragene Marke „*Admiral Sportwetten*“<sup>332</sup> aufgrund Bösgläubigkeit bei der Anmeldung war ebenfalls erfolglos. Mit dem Ziel, die Marke auf dem deutschen Wettspielmarkt zu etablieren, hatte die Markeninhaberin vor Anmeldung der Marke Verhandlungen geführt mit der österreichischen Inhaberin der IR-Marke „Admiral“, die für dieselben Dienstleistungen mit Schutzerstreckung für Deutschland geschützt war. Nach Scheitern der Gespräche wurde die Marke angemeldet und eingetragen. Die Bösgläubigkeit sah das Gericht in der Kenntnis der Markeninhaberin von der Absicht, die IR-Marke auch in Deutschland zu benutzen, und in dem äußerst geringen zeitlichen Abstand zwischen dem Abbruch der Gespräche und der Anmeldung, der die Behinderungsabsicht deutlich mache. Es werde sich kein deutscher Vertragspartner für die Etablierung des Zeichens auf dem deutschen Markt finden, was die Verfallsreife der IR-Marke herbeiführe. Hinzu komme, dass die Markeninhaberin gleichzeitig eine nationale Marke mit dem identischen Gemeinschaftsmarkenzeichenwort weiterer österreichischer Veranstalter von Wettspielen angemeldet habe. Die Tatsache, dass die IR-Markeninhaberin keine behördliche

---

331 BPatGE 36, 272, 274; 40, 229, 231 ff.; BPatG GRUR 2001, 744, 748 – S100.

332 Beschl. v. 27.10.2004, 32 W (pat) 98/02 für „Veranstaltung von Wetten und Lotterien, nämlich Abschluss von Sportwetten ...“.


Konzession in Deutschland hätte erwerben können, spiele keine Rolle, denn Fragen der Benutzungserlaubnis seien im Eintragungsverfahren nicht zu prüfen.

#### IV. Kollisionsverfahren

##### 1. Benutzung der Marke

In dem Verfahren „*BRELAN* ./ *Rilan*“<sup>333</sup> erhob sich die Frage, ob bei einem Wiederaufgreifen der Einrede der Nichtbenutzung in unbeschränktem Umfang in der mündlichen Verhandlung, nachdem im vorangegangenen Verfahrensverlauf für einen Teil der Waren der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede fallen gelassen worden war, dieses Wiederaufgreifen als verspätet zurückgewiesen werden könne. Von der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ausgehend, wonach diese Einrede nach den Vorschriften der §§ 282, 996 ZPO (verspätetes Vorbringen im ersten Rechtszug) zu behandeln sei, weil das Beschwerdeverfahren die erste gerichtliche Tatsacheninstanz darstelle, stellte der Senat das Wiederaufgreifen dem erstmaligen Erheben gleich und wies die Einrede als verspätet zurück. Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben könne, seien vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitenden Schriftsatz so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einzuziehen vermöge. Im Übrigen bestätigte der Senat die bestehende Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

**Bonfal<sup>®</sup>**  
**Infarktschutz Tabletten**  
Wirkstoff: Acetylsalicylsäure  
 Zur Hemmung der Thrombozytenaggregation

Das Widerspruchsbeschwerdeverfahren „*BONSAL* gegen  (Benutzungsform I)“<sup>334</sup> gab Anlass zu der Feststellung, dass Angaben zur Glaubhaftmachung in einer eidesstattlichen Versicherung verwertbar seien, auch wenn diese in der mündlichen Verhandlung nur in Form eines Telefaxes und nicht im Original vorlägen. Die Eignung einer eidesstattlichen Versicherung, einen bestrittenen Sachverhalt zwar nicht zu beweisen, wohl aber iSv § 294

333 Beschl. v. 20.1.2004, 24 W (pat) 121/02 für „Wasch-, Putz- und Bleichmittel, Wäschestärke, Gardinenstärke, Handwaschpaste, kalklösende Reinigungsmittel, Geschirrspülmittel, Weichspülmittel, Wollwaschmittel, Feinwaschmittel, Seifen, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel ./ Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Fleckentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel, Schleifmittel, Seifenpulver, Schmierseifen“.

334 Beschl. v. 23.3.2004, 24 W (pat) 103/02.



Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen, beruhe wesentlich auf der Strafdrohung des § 156 StGB, die auch dann verwirklicht sei, wenn die Erklärung nur in Form eines Telefax abgegeben werde. Übermittle der Erklärende das Telefax unmittelbar an die zuständige Behörde, so seien Eingriffe Dritter nahezu ausgeschlossen. Das Telefax gewährleiste in einem solchen Fall die gleiche Authentizität des Textes und der Person des Absenders wie bei Übermittlung einer originalunterzeichneten Urkunde per Post<sup>335</sup>.

In der Entscheidung „*CYNARETTEN* ./ *Circanetten New*“<sup>336</sup> beschäftigte sich der 25. Senat mit der Anwendung der sog Integrationstheorie im Sinne einer „erweiterten Minimallösung“ auch für den Arzneimittelbereich und setzte die ständige, vom BGH und der Literatur<sup>337</sup> bestätigte Rechtsprechung des Gerichts fort. Weise das Verzeichnis einen Warenoberbegriff auf, könne die Benutzung aber nur für eine darunter fallende Spezialware glaubhaft gemacht werden, so sei davon auszugehen, dass die Benutzung zwar nicht für den eingetragenen Oberbegriff (hier „Arzneimittel“) anzuerkennen sei, wenn die Marke lediglich für ein spezielles Medikament benutzt worden sei, wohl aber für einen Warenbegriff der nächstliegenden Hauptgruppe der unter den Oberbegriff fallenden Waren<sup>338</sup>. Darüber hinaus nahm der Senat das Verfahren zum Anlass zu betonen, dass bei der im Widerspruchsverfahren üblichen Formulierung, die Benutzung einer Marke werde für ein bestimmtes Produkt anerkannt, davon auszugehen sei, dass die Benutzungseinrede für das fragliche Produkt nicht mehr aufrechterhalten werde. Solle damit ein nur in tatsächlicher Hinsicht gegebenes Zugeständnis nach § 288 ZPO - u.U. begrenzt auf den bis zur Erklärung maßgeblichen Zeitpunkt nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - erklärt werden und die Einrede als Verteidigungsmittel iSv § 146 ZPO aufrechterhalten bleiben, müsse dies deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Der Gebrauch des Wortes „anerkennen“ sei hier nicht eindeutig genug. Dies könne dazu führen, dass das Gericht zur Vermeidung einer überraschenden Entscheidung einen Beschluss nicht ohne Schriftsatznachlass nach § 283 ZPO zu Gunsten der Widersprechenden erlasse.

---

335 Vgl. auch BayObLG in NJW 1996, 406, 407.

336 25 W (pat) 52/02, GRUR 2004, 954 = MarkenR 2004, 361 = BIPMZ 2004, 442 für „aus Artischocken gewonnene pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, nämlich solche für die Behandlung von Verdauungsbeschwerden etc. ./ Arzneimittel“.

337 Vgl. BGH I ZB 4/02 v. 13.10.2004 - il Padrone ./ Il Portone für „alkoholische Getränke“; Fezer Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 56-61; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 25 Rdn. 22 ff.; § 26 Rdn. 82; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rdn. 212.

338 A.A. OLG Köln, GRUR 2002 - DONA ./ PROGRONA.

## 2. Allgemeine Grundsätze zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr

Der 30. Senat hatte Anlass, sich mit dem Olympiaschutzgesetz<sup>339</sup> auseinander zu setzen, und zwar in dem Verfahren der jüngeren IR-Marke



„*OLYMPIC VIEW*“ gegen die ältere Gemeinschaftsmarke „*OLYMPIC GAMES*“<sup>340</sup>.

Der Senat bestätigte die Zurückweisung des Widerspruchs der Markenstelle, wobei er von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausging, die für das Olympische Komitee eingetragen ist. Für die maßgebenden Waren und Dienstleistungen könne nicht auf einen erweiterten Schutzzumfang geschlossen werden. Das olympische Symbol und die olympischen Bezeichnungen seien zwar weltbekannt für die Spiele, aber deshalb noch nicht ohne weiteres bekannt als Herkunftszeichen für das Internationale Komitee als Hersteller von Waren oder als Erbringer von Dienstleistungen<sup>341</sup>. Dem allgemeinen Publikum sei nicht geläufig, dass das Olympische Komitee auf einem Sektor, der keinen Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen erkennen lasse, als Warenhändler oder Dienstleistungsunternehmer tätig sei. Der Wortbestandteil *OLYMPIC* der älteren Marke präge diese auch nicht, denn der Bildbestandteil habe eine eigenständige Bedeutung<sup>342</sup>. Dabei ging der Senat davon aus, dass dem Wortbestandteil „*OLYMPIC GAMES*“ innerhalb der kombinierten IR-Marke nur eine untergeordnete Bedeutung eines erläuternden Zusatzes zukomme. Er trete wegen der Weltbekanntheit des olympischen Symbols eher in den Hintergrund. Soweit einzelne Verkehrsteilnehmer gedankliche Verbindungen knüpfen sollten, seien dies rechtlich nicht erhebliche fernliegende Assoziationen. Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei daher der erforderliche Abstand von der angegriffenen Marke eingehalten und Verwechslungsgefahr zu verneinen. Das Olympiaschutzgesetz spiele im Widerspruchsverfahren keine Rolle, sondern nur im Wettbewerbsverfahren. Das abgeschlossene markenrechtliche Prüfungsverfahren gebe nämlich keine abschließende Benutzungserlaubnis.

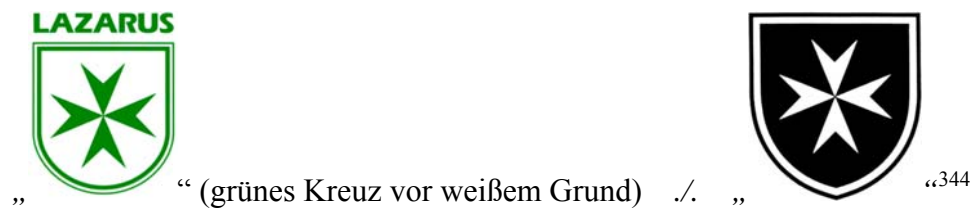
339 Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (OlympSchG) v. 31.3.2004, BIPMZ 2004, 324.

340 Beschl. v. 9.8.2004, 30 W (pat) 160/02 für „Brillen, Brillenputzmittel, DL eines Optikers (Kl. 42) ./.. Waren und DL der Kl. 3, 9, 42“.

341 Vgl. OLG Hamburg, GRUR 1997, 297 – WM; GRUR–RR 2004, 362 – WM 2006 Germany, zu Fußballweltmeisterschaft und FIFA.

342 BGH GRUR 1996, 198 = GRUR Int. 1996, 60 = WRP 1997, 443 – Springende Raubkatze.

Mit der Besonderheit des Schutzzumfangs der in Schwarz/Weiß eingetragenen älteren Bildmarke hatte sich das Gericht im Verfahren<sup>343</sup>



auseinander zu setzen. Das Gericht hob den Beschluss der Markenstelle auf, die das jüngere Zeichen aufgrund des kollisionsbegründenden Wappenbestandteils gelöscht hatte. Es erkannte der Widerspruchsmarke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, denn Malteserkreuzdarstellungen seien bei Hilfsdiensten sehr häufig. Beim Zeichenvergleich wurde dem Wappenschild in der jüngeren Marke keine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Bedeutung zugesprochen, denn der Senat sah das kennzeichnungskräftige Wort „LAZARUS“ als derart deutlich platziert herausgestellt, dass das Zeichen auch danach benannt werde und es damit den Gesamteindruck mitpräge. Gleiches gelte auch für die bildliche und die begriffliche Ähnlichkeit der Marken. Hinzu komme, dass der Verkehr das Wort- und Bildelement der jüngeren Marke jeweils im Sinne eines selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen könne<sup>345</sup>. Gegen die Annahme der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens spreche die Kontrast- bzw. Farbumkehr im Wappen. Die Widerspruchsmarke sei weder identisch in der jüngeren Marke enthalten, noch seien die betreffenden Bildbestandteile wegen der unterschiedlichen Kontraste und des daraus folgenden unterschiedlichen Schutzgegenstandes als wesensgleich anzusehen. Der Senat hob hervor, dass der Schutzgegenstand einer farbig eingetragenen Marke auf die konkrete farbige Gestaltung festgelegt sei<sup>346</sup>, der Schutzgegenstand schwarz-weiß eingetragener Marken hingegen auch farbige Gestaltungen umfassen könne. Letzteres schließe aber keine Farbgestaltungen ein, die gegenüber der eingetragenen Form zu einem abweichenden Bild mit anderen charakteristischen Merkmalen führen könnten, wie es zB bei einer Kontrastumkehr wappenartiger Darstellungen möglich sei. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheidet ebenfalls aus, da der

343 Parallelverfahren Beschl. v. 1.7.2004, 25 W (pat) 85/02 für die gleichen einander gegenüberstehenden Waren und DL.

344 Beschl. v. 1.7.2004, 25 W (pat) 42/02 (Rechtsbeschwerde: I ZB 28/04) für „DL einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschl. Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene ./ zahlreiche Waren und DL, insbes. im medizinischen bzw. Kundenbetreuungsbereich“.

345 BGH GRUR 2002, 171 = MarkenR 2001, 459 = WRP 2001, 1315 – Marlboro-Dach.

346 BGH GRUR 2004, 683 = MarkenR 2004, 353 = WRP 2004, 1040 – Farbige Arzneimittelkapsel.

Gesamteindruck der Vergleichszeichen nicht in dem Maße übereinstimme, dass sich der Eindruck aufdränge, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unternehmensverbindungen aufeinander bezogen, insbesondere da die Organisationen der Verfahrensbeteiligten im Geschäftsverkehr stets getrennt voneinander aufträten.

Regelmäßig wiederkehrend sind die Kollisionsverfahren, die sich mit den sehr beliebten, in den letzten Jahren häufigen Eintragungen von sog @- oder Internet-Zeichen beschäftigen. So wurde die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen in dem Verfahren

„@travel“  
 ./.  
 „e“<sup>347</sup>



Ausgehend von Dienstleistungsidentität für „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Datenprogrammen“ und „Internetseiten in Online-Diensten“ und von sehr enger Ähnlichkeit bei „Telekommunikation“ einerseits und „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, insbesondere Online-Dienste“ andererseits verneinte der Senat dennoch die unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die beiden Kennzeichnungen seien schon von Haus aus deutlich voneinander abweichend, und die jüngere Marke werde auch nicht alleine von dem Bestandteil „e“ geprägt. Sie wirke nämlich wie das einheitliche Wort „etravel“, das auf eine elektronische Abwicklung von Reisebürodienstleistungen schließen lasse, und bei dem der erste Buchstabe lediglich eine grafische Ausgestaltung erfahren habe.

In dem Verfahren **@facts** gegen „FAKT“<sup>348</sup> war die Beschwerde der Widersprechenden ebenfalls erfolglos. Der Senat hielt die Kennzeichnungskraft des Wortes „FAKT“ für politische Magazinsendungen, für die es ausschließlich benutzt wurde, von Haus aus für gering. Bei identischen bzw. eng ähnlichen Dienstleistungen sei die Zeichenähnlichkeit nicht verwechslungsbegründend, denn das @-Zeichen am Anfang der jüngeren Marke und das Schluss-s des Wortbestandteils „facts“ seien weder zu übersehen noch zu überhören. Das @-Symbol in der jüngeren Marke werde stets mitgesprochen.

347 Beschl. v. 19.5.2004, 26 W (pat) 202/00 für „DL auf dem Gebiet der Telekommunikation etc. ./.  
 Waren der Kl. 9, 16, DL der Kl. 35 und 42 etc.“.

348 Beschl. v. 14.7.2004, 32 W (pat) 23/03 für Waren der Kl. 9, 16, DL der Kl. 35, 38, 41 und 42 ./.  
 „Produktion und Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen“.

Zu einer Teilaufhebung des Beschlusses des DPMA für einen Großteil des Verzeichnisses

kam es in dem Verfahren „ gegen “<sup>349</sup>. Der Senat bejahte bei denjenigen Waren und Dienstleistungen, die er für identisch bzw. hochgradig ähnlich hielt, die Verwechslungsgefahr<sup>350</sup>. Ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke stellte er bildlich eine hohe Ähnlichkeit fest. Die Unterschiede im Kreis seien derart marginal, dass unter Zugrundelegung eines undeutlichen Erinnerungsbildes beim Publikum die Abweichungen nicht mehr wahrgenommen werden könnten. Klanglich bestehe Identität zwischen den Zeichen, denn beide Buchstaben müssten wie der Buchstabe „w“ ausgesprochen werden. Eine Artikulation wie „Klammeraffen-w“, „w im Bogen“ oder „w im Kreis/Kringel“ sei unwahrscheinlich.

Das Gericht hielt die beiden Bildzeichen



und



<sup>351</sup>

für hochgradig visuell ähnlich und hob den den Widerspruch zurückweisenden Beschluss der Markenstelle hinsichtlich eines großen Teils des Verzeichnisses auf. Beim Zeichenvergleich könne die Buchstabenfolge „JP“ - angebracht im rechten unteren Bein des Lurches in der jüngeren Marke - nicht miteinbezogen werden und zwar schon aufgrund der kaum wahrnehmbaren Größe der beiden Buchstaben im Verhältnis zur Gesamtdarstellung und ihrer Platzierung an einer unscheinbaren Stelle. Die angegriffene Marke stelle sich daher überwiegend als reines Bildzeichen dar. Die übereinstimmenden Merkmale bei beiden Marken fielen stärker ins Gewicht als ihre Unterschiede. Die visuelle Ähnlichkeit der Bildmarken folge aus der einander stark angenäherten, typischen s-förmigen Ausgestaltung

349 Beschl. v. 10.11.2004, 29 W (pat) 204/02 für Waren der Kl. 9, 16, DL der Kl. 35 und 38 ./ Waren der Kl. 9 und DL der Kl. 38 und 42.

350 Von fehlender Identität bzw. Ähnlichkeit ging der Senat lediglich bei den Waren der Kl. 16 der prioritätsjüngeren Marke aus sowie den in Kl. 9 genannten Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate.

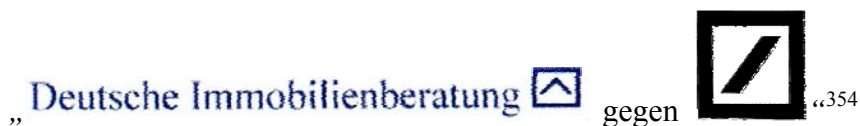
351 Beschl. v. 26.10.2004, 27 W (pat) 388/03 für „Bekleidungsstücke etc., Leder und Lederimitationen etc., Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege ./ Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Schuh- und Lederpflegemittel, Leder und Lederimitationen und Waren aus diesen Materialien, Reise- und Handkoffer, Schuhwaren, Bekleidungsstücke ...“.

einer Amphibie. Die Unterschiede in der größeren Darstellung der Fußpartien, eines leicht abgewandelten Schwanzendes sowie der Rahmen um die Tierfigur in der Widerspruchsmarke würden in der ungenauen Erinnerung der angesprochenen Verbraucher kaum haften bleiben. Sie kämen daher für eine Abgrenzung nicht in Frage. Die unterschiedliche horizontale und vertikale Ausrichtung der Figuren habe keine Bedeutung. Die Marken begegneten dem angesprochenen Publikum im Verkehr nämlich nicht stets in derselben Ausrichtung. Der Senat betonte, dass die Verwechslungsgefahr sich nicht auf Motivschutz<sup>352</sup> gründe, da er keine begriffliche, sondern lediglich visuelle Zeichenähnlichkeit angenommen habe.

Weitere Bildmarken, bei denen das Bundespatentgericht jeweils den Beschluss der Markenstelle aufhob und die Anordnung der Löschung beschloss, waren



sowie



und



352 EuGH Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 – Springende Raubkatze.

353 Beschl. v. 28.9.2004, 33 W (pat) 60/03 für „Versicherungswesen, Finanzdienstleistungen ./.. Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten, Unternehmensberatung ... Finanzwesen ... Grundstücks- und Hausverwaltung, Immobilien und Hypothekenvermittlung ... Wohnungsvermietung“.

354 Beschl. v. 14.9.2004, 33 W (pat) 161/03 für die Waren und DL „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte; Immobilienwesen ... Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten ./.. Schätzung, Vermittlung, Verwaltung, Leasing, Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Wohnungen und Gewerbeobjekten ... Errichtung und Verwaltung von Immobilienfonds ... Beratung beim Erwerb, Finanzierung, Vermarktung von Immobilienportfolios; wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von ... Immobilienbauvorhaben in organisatorischer und finanzieller Hinsicht sowie die Entwicklung von Vermietungskonzepten sowie Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten, Unternehmensberatung, ... Finanzwesen ... Kreditberatung ... Leasing, Schätzen von Immobilien ...“.

355 Beschl. v. 21.7.2004, 32 W (pat) 235/02 für die Waren „Mineralwasser ./.. Mineralwasser“.

Das Gericht begründete seine Entscheidungen im Wesentlichen mit assoziativer Verwechslungsgefahr. Trotz deutlicher bildlicher Unterschiede, d.h. geringer Ähnlichkeit der Marken sei bei vorhandener Waren-/Dienstleistungsidentität bzw. großer Ähnlichkeit und aufgrund des Umstandes, dass es sich bei der Widerspruchsmarke jeweils um eine Marke mit überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft handle, Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Zu dreidimensionalen Markenformen wurde ein Kollisionsverfahren entschieden. Es standen sich gegenüber



Das Gericht verneinte die Verwechslungsgefahr aufgrund der deutlich erkennbaren Unterschiede in der Einzelaufmachung der Produkte und verneinte auch Motivschutz<sup>357</sup>.

### 3. Assoziative oder mittelbare Verwechslungsgefahr

In dem Verfahren

„**TERRAPLAN**“ *./. „TERRANOVA“* *./. „Von Grund auf gut.“*<sup>358</sup> war die Beschwerde der Widersprechenden erfolgreich. Die Benutzung der Marke TERRANOVA ohne den dazugehörigen Slogan „Von Grund auf gut.“ wurde als rechtserhaltend iSv § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen, weil der Satz lediglich eine rein beschreibende Aussage enthalte und damit nicht an der Kennzeichnungskraft teilnehme. Die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wurde aufgrund einer belegten Zeichenserie von sechs Zeichen mit dem Stammbestandteil TERRA bejaht, die die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden schon sechs Jahre vor dem Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke als Teil der Unternehmensbezeichnung und als Firmenschlagwort verwendet hatte. Eine Zurechnung sei

356 Beschl. v. 14.7.2004, 28 W (pat) 360/03 für die Waren „Extruderprodukte“ *./. Extruderprodukte*“.

357 Unter Bezug auf EuGH Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 – Springende Raubkatze.

358 Beschl. v. 20.4.2004, 33 W (pat) 301/02 für „Ziegel“ *./. Baumaterialien; Verputzmaterialien für Innen- und Außenwände etc.*“ (Rechtsbeschwerde zugel., jedoch nicht eingelegt).

möglich, auch ohne dass eine Verbindung der die Marke benutzenden Firma zur Widersprechenden als Markeninhaberin für den angesprochenen Verkehr erkennbar sein müsse<sup>359</sup>. Für den Benutzungstatbestand sei anerkannt, dass eine tatsächliche Benutzung seitens des Dritten ausreiche, soweit sie mit Einwilligung des Markeninhabers geschehe<sup>360</sup>. Zum Nachweis der vorherigen Zustimmung bedürfe es weder unbedingt der Vorlage eines förmlichen Lizenzvertrages noch müsse der Fremdbenutzungswille nach außen hervorgehoben sein<sup>361</sup>. Dem Publikum sei ohnehin zumeist nicht bekannt, wer Rechtsinhaber einer Marke oder Serie sei. Ob der Stammbestandteil TERRA angesichts seiner beschreibenden Bedeutung als Stammbestandteil ungeeignet sei, ließ der Senat wegen der vorhandenen Serie unter Berufung auf die Rechtsprechung des BGH zu BIG<sup>362</sup> dahingestellt. Die Rechtsbeschwerde war zugelassen worden zur Klärung der Frage, ob bei der Existenz zweier Serien von Marken derselben Markeninhaberin mit demselben Stammbestandteil eine Gewöhnung des Verkehrs auch angenommen werden könne, wenn der Fremdbenutzungswille bei der zweiten Serie für den Verkehr nicht ohne weiteres erkennbar sei.

„MC Döner Kebab“ und „Mc DONALDS“<sup>363</sup> wurden aufgrund der übereinstimmenden Anfangsilbe „MC“ für verwechselbar gehalten. Sie habe eine derart hohe Signalwirkung und herausragende Kennzeichnungskraft für die Widerspruchsmarke, dass sie den Verkehr zu Flüchtigkeit gegenüber den weiteren Wortsilben veranlasse. Darüber hinaus sei die Widersprechende Inhaberin einer Serie von Marken, die - wie die angegriffene Marke - mit dem Stammbestandteil „MC“ und einer konkreten Essensangabe kombiniert seien. Die angegriffene Marke füge sich hier nahtlos ein.

Die Frage zur Verwechselbarkeit aufgrund gedanklichen miteinander Inverbindungbringens nach Art. 4 Abs. 1 Buchst b MarkenRL, § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbs MarkenG im Rahmen der sog Markenurpation - die jüngere Marke besteht aus der identischen Widerspruchsmarke und einem weiteren Element, nämlich einem Stammbestandteil einer existierenden Serie oder dem Firmenschlagwort der jüngeren Markeninhaberin – stand im Berichtszeitraum erneut zur

---

359 Vgl. insoweit ein Vorabentscheidungsersuchen vom High Court of England and Wales zu einer ähnlichen Fallgestaltung Rs. C-259/04 – Elizabeth Emanuel.

360 Ströbele/Hacker, 7. Aufl., § 26 Rdn. 116 ff. und dort Fn 147 und 149 m.w.Nachw..

361 BPatGE 25, 50 – Bommi; Schrickler, GRUR Int. 1969, 14, 24; Fezer, MarkenR, 3. Aufl. 2001, § 26 Rdn. 86.

362 GRUR 2002, 542 = MarkenR 2002, 165 = WRP 2002, 534.

363 Beschl. v. 7.7.2004, 28 W (pat) 111/03 für „Fleisch, frisches Gemüse ./ Nahrungsmittel aus Fleisch, frisches Gemüse“.



Entscheidung an. Es standen sich die Zeichen „*T-Life*“ und „*LIFE*“<sup>364</sup> gegenüber. Die zu entscheidende Rechtsfrage hatte im Jahre 2003 zu einem Vorabentscheidungsgesuch des Gerichts an den EuGH geführt<sup>365</sup>, sich jedoch aufgrund Verzichts der jüngeren Markeninhaberin auf ihre Marke erledigt. Die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Widerspruchs war erfolgreich. Nunmehr legte der Senat das Verfahren, in dem auf Seiten der Markeninhaberin wiederum dieselbe juristische Person stand wie im Vorlageverfahren, im Hinblick auf das zu dieser Frage vom OLG Düsseldorf gestellte Vorabentscheidungsgesuch<sup>366</sup> nicht erneut dem EuGH vor, sondern entschied und ließ die Rechtsbeschwerde zu, die jedoch nicht eingelegt wurde. Der Senat hielt die Verwechslungsgefahr als im weiteren Sinne für gegeben. Es handele sich um einen Fall, in dem die Voraussetzungen zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwar nicht für die Zurechnung der jüngeren zur älteren Marke vorlägen, aber die ältere Marke dem Inhaber des Unternehmens der jüngeren Marke zugerechnet werde<sup>367</sup>. Damit liegt zu dieser Form einer zur Verwechslungsgefahr führenden Markenurpation jetzt eine rechtskräftige Entscheidung vor.

## V. Verfahrensrecht

### 1. Kosten und Gebühren

In dem Verfahren zu dem Zeichen „*DEUTSCHE HEIMTIER*“<sup>368</sup> war nach der Beiladung des Präsidenten des DPMA zu entscheiden, ob die Beschwerdegebühr innerhalb der Frist ordnungsgemäß entrichtet worden sei, wenn der Schriftsatz, mit dem fristgerecht Beschwerde erhoben wurde, die Erklärung enthielt: „Es wird beantragt, die amtliche Beschwerdegebühr

---

364 Beschl. v. 3.11.2004, 29 W (pat) 195/02 für Waren der Kl. 9 sowie „Uhren und Zeitmessinstrumente, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiele etc., Telekommunikation etc., Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung etc.“ ./.. zahlreiche Waren und DL, z.T. derselben Kl. wie in der jüngeren Marke;

BPatG 29 W (pat) 15/02 und 16/02 in GRUR 2003, 64 – T-Flexitel ./.. Flexitel; vgl. auch BPatG Jahresbericht 2002, 90, 91, Fn 323; Grabrucker, GRUR 2003, 469, 481, insbes. Fn 146.

365 BPatG GRUR 2003, 64 – T-Flexitel ./.. Flexitel, vgl. auch BPatG Jahresbericht 2002, 91 aE, Fn 323; Grabrucker, GRUR 2003, 469, 481, insbes. Fn 146.

366 Rs. C-120/04, GRUR-RR 2004, 322 – Thomson Life ./.. LIFE.

367 Vgl. die vollständige Begründung im Vorabentscheidungsgesuch GRUR 2003, 64 – T-Flexitel ./.. Flexitel; Grabrucker, Festschrift für Eisenführ, 2003, 3 ff..

368 Beschl. v. 11.5.2004, 33 W (pat) 434/02 für „Drucksachen, Zeitschriften etc.“ (Rechtsbeschwerde zugel., jedoch nicht eingelegt); vgl. insoweit zu dem vorangegangenen Beiladungsbeschluss BPatG Jahresbericht 2003, 99 f.; Grabrucker, GRUR 2004, 273, 283 f..

von unserem Konto Nr. xxx abzubuchen“. Der Senat hielt die Beschwerde für wirksam eingelegt, ohne dass die in § 6 Abs. 2 PatKostG vorgesehene Rechtsfolge eingetreten sei. Es liege ein wirksamer Abbuchungsauftrag iSv § 1 Nr. 4 Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV) in der Fassung vom 20. Dezember 2001 vor. Für die Wirksamkeit eines Abbuchungsauftrages, mit dem bis zum 31. Dezember 2003 Kosten im patentamtlichen Verfahren entrichtet werden konnten, sei eine Angabe des zu zahlenden Betrages für ein Rechtsmittel nicht erforderlich gewesen. Der Meinung des beigeladenen Präsidenten des DPMA, wonach eine Betragsbezeichnung im Abbuchungsauftrag aufgrund der PatKostZV iVm der in Bezug genommenen Mitteilung Nr. 2/90 vom 15. Dezember 1989<sup>369</sup> rechtsverbindlich vorgeschrieben sei, könne nicht gefolgt werden. Denn die Mitteilung sei zu einem Zeitpunkt veröffentlicht worden, in dem die am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Vorschrift des § 1 Abs. 2 PatKostZV noch nicht Rechtsgrundlage hatte sein können. Die Vorschrift regle im Übrigen auch nicht die Ausgestaltung der Zahlungsmodalitäten durch den Präsidenten des DPMA. Zur Zeit der Einführung des Abbuchungsauftrages und der aus diesem Anlass veröffentlichten Mitteilung sah die damals geltende Gebührenzahlungsverordnung vom 5. September 1968 idF vom 7. Dezember 1989<sup>370</sup> in § 1 Nr. 4 nur vor, dass der Präsident des DPMA bekannt mache, welches Kreditinstitut ermächtigt sei, Abbuchungskonten zu führen. Aus dem Umkehrschluss zu dieser Bestimmung und aus § 3 Abs. 1 des damals geltenden Patentgebührengesetzes vom 18. August 1976<sup>371</sup>, wonach der Bundesminister der Justiz ermächtigt gewesen sei, durch Rechtsverordnung Bestimmungen darüber zu erlassen, welche Zahlungsformen der Barzahlung gleichzustellen seien, ergebe sich, dass der Präsident des DPMA zum Erlass weitergehender Bestimmungen nicht ermächtigt gewesen sei<sup>372</sup>. Liege bei einem gedeckten Konto ein eindeutig aus der Erklärung sich ergebender Wille vor, die volle Beschwerdegebühr begleichen zu wollen, so bedürfe es nicht mehr der Angabe der Höhe der Beschwerdegebühr. Denn diese ergebe sich bereits aus der jedem Beschluss des DPMA beigefügten Rechtsmittelbelehrung. Bei der Zulassung der Rechtsbeschwerde ging der Senat davon aus, dass die aufgeworfenen Rechtsfragen auch für die zum 1. Januar 2004 mögliche Zahlung durch Erteilung einer Lastschriftinzugs-ermächtigung von Bedeutung seien.

---

369 BIPMZ 1990, 1.

370 BIPMZ 1990, 3.

371 BIPMZ 1976, 257.

372 Vgl. insoweit § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG, BIPMZ 2002, 14.

## 2. Sonstiges

Zwei Rechtsfragen wurden in der Entscheidung



„MONTANA ./.“<sup>373</sup> geklärt. Zum einen handelte es sich um die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung nach § 96 Abs. 1 MarkenG im Rahmen eines Schutzrechtsentziehungsantrages wegen Verfalls. Der vom DPMA nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG durch Aufgabe zur Post an den Markeninhaber zugestellte Antrag war als unzustellbar zurückgekommen. Daraufhin erfolgte eine öffentliche Zustellung und nach fehlendem Eingang die Schutzentziehung. Der durch Zufall davon in Kenntnis gesetzte Markeninhaber legte Widerspruch ein und erhob gegen dessen Zurückweisung Beschwerde. Das Gericht stellte fest, dass die Einlegung des Widerspruchs nicht erforderlich gewesen sei, da der Schutzrechtsentziehungsantrag nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei, denn § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG sei dafür nicht Rechtsgrundlage gewesen. Das reine Schutz-erstreckungsverfahren nach dem MMA erfordere jedenfalls solange keinen Inlandsvertreter, wie die Schutzerstreckung nicht gemäß Art. 5 MMA durch die zuständige Inlandsbehörde verweigert werden solle. Sollte dies aber der Fall sein, so müsse dies dem auswärtigen IR-Markeninhaber gemäß Art. 5 Abs. 3 MMA über das Internationale Büro übermittelt werden, verbunden mit der Aufforderung einen Inlandsvertreter zu bestellen, denn die Notwendigkeit einer Vertreterbestellung sei in den meisten Fällen nicht erkennbar, solange der Markeninhaber den Markenschutz nicht durch Angriff aus der Marke oder durch deren Verteidigung geltend mache. Andernfalls würde nämlich die in § 8 Abs. 1 Satz 2 VOIntR enthaltene Erleichterung für IR-Markeninhaber weitgehend entwertet<sup>374</sup>. Der weitere Punkt von verfahrensrechtlicher Bedeutung war die Feststellung, dass eine öffentliche Zustellung nach § 15 VwZG nicht gerechtfertigt sei, wenn der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt sei, ohne dass genauere vorherige Nachforschungen bei Einwohnermeldeämtern oder sonstigen Registerbehörden, wie zB der WIPO oder bei dem im internationalen Register eingetragenen Vertreter stattgefunden hätten.

Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren „ACELAT ./. Acesal“<sup>375</sup> betonte der Senat das Verhältnis zwischen Amtsermittlungspflicht des Gerichts und der Mitwirkungspflicht der Beteiligten bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft. Die inhaltlichen und zeitlichen

373 Beschl. v. 7.7.2004, 28 W (pat) 227/03.

374 BGH GRUR 1993, 476 = GRUR Int. 1993, 561 – Zustellungswesen.

375 Beschl. v. 18.9.2003, 25 W (pat) 210/02.

Grenzen der Ermittlungspflicht des Gerichts seien durch die Mitwirkungspflichten der Beteiligten an der erforderlichen Sachaufklärung bestimmt. Dies beeinflusse die Frage, inwieweit einem Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung oder einem Antrag auf Gewährung eines Schriftsatznachlasses zum Zwecke weiteren Vorbringens stattzugeben sei.

Der Markenregisterfähigkeit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Außengesellschaft sah das Gericht<sup>376</sup> entsprechend den vom BGH<sup>377</sup> erlassenen Vorentscheidungen zur Rechtsfähigkeit der GbR § 7 Nr. 3 MarkenG nichts mehr entgegenstehen. Allerdings seien Angaben zu den Personen sachdienlich, die die GbR iSd § 714 BGB nach außen verträten, denn dies sei für die Bezeichnung der GbR im Aktivprozess notwendig und zumutbar. Die Bestimmung eines oder mehrerer Gesellschafter, durch die die GbR gem. § 714 BGB nach außen vertreten werde, und die auch in das Markenregister aufgenommen werden könnten, erfolge nach den gesetzlichen Regeln durch Gesellschafterbeschluss. Ein gewillkürter Vertreter, der nicht Gesellschafter sei, entspreche den Erfordernissen nicht. In Reaktion auf diese Entscheidung hat das DPMA mit Wirkung vom 1. Januar 2005 § 5 Abs. 1 Nr. 2 MarkenV dahingehend geändert, dass eine GbR registerfähig ist, sofern in der Anmeldung neben ihrem Namen und Sitz mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter mit Name und Anschrift angegeben wird<sup>378</sup>.

Die irrtümliche Angabe des Geschäftsführers einer GmbH als Privatperson an Stelle der Bezeichnung der GmbH als Inhaberin der Widerspruchsmarke war vom Gericht<sup>379</sup> für die Zulässigkeit des Widerspruchs für unschädlich gehalten worden. Um wirksam Widerspruch einzulegen nach §§ 42, 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG iVm § 26, 27 MarkenV, seien gem. § 27 Abs. 1 MarkenV Angaben notwendig, die es erlaubten, die Identität u.a. des Widersprechenden festzustellen. Zu den fakultativen Angaben zählten nach § 27 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV dagegen der Name und die Anschrift des Inhabers der Widerspruchsmarke. Da dem Widerspruch die Kopie der Eintragungsurkunde beigelegt hätte, ergebe sich ohne weiteres die Identität der GmbH als eingetragene Inhaberin der Widerspruchsmarke. Es komme daher nicht auf die falsche Angabe des Geschäftsführers an.

Zur Frage der Anwendbarkeit von § 265 Abs. 2 ZPO im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren im Falle der Rechtsnachfolge äußerte sich das Gericht im Verfahren der

---

376 BPatG GRUR 2004, 1030 = MarkenR 2004, 485 – Markenregisterfähigkeit einer GbR.

377 BGH MarkenR 2001, 129 = NJW 2001, 1056 – Rechtsfähigkeit der (Außen-)GbR.

378 Verordnung zur Änderung der Markenverordnung und anderer Verordnungen v. 17.12.2004, BIPMZ 2005, 45 ff..

379 Beschl. v. 11.11.2004, 25 W (pat) 61/03.

einander gegenüber stehenden Marken „TAXI MOTO ./ MOTO“<sup>380</sup> im Sinne der Rechtsprechung des BGH<sup>381</sup>. Der Zulässigkeit der Beschwerde stehe nicht entgegen, dass sie von der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarke eingelegt worden war, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Rechtsnachfolgerin als Markeninhaberin im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen gewesen sei. Da die Rechtsnachfolgerin das Widerspruchsverfahren nicht übernommen habe, sei an dem Verfahren vor dem Patentamt nur die Rechtsvorgängerin beteiligt gewesen, der als formeller Verfahrensbeteiligter auch das Beschwerderecht gemäß § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zustand<sup>382</sup>. Die infolge des materiell-rechtlichen Rechtsübergangs der Marke fehlende Sachbefugnis der Rechtsvorgängerin berühre nicht ihre Befugnis, das Widerspruchsverfahren weiterzuführen und Beschwerde einzulegen, denn wenn nach der Widerspruchserhebung, die der Rechtshängigkeit nach § 265 Abs. 1 Satz 1 ZPO gleichstehe<sup>383</sup>, das Recht an der Widerspruchsmarke übertragen werde, so gelte § 265 Abs. 2 ZPO, d.h. der Rechtsübergang habe keinen Einfluss auf das Widerspruchs- und das nachfolgende Beschwerdeverfahren. Der Rechtsvorgänger könne in gesetzlicher Verfahrensstand-schaft im eigenen Namen das Verfahren weiterführen<sup>384</sup>. Der Ansicht, aus § 265 ZPO könne keine verfahrensrechtliche Handlungsbefugnis abgeleitet werden, die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG entfalle und der Rechtsvorgänger scheide mangels Sachlegitimation aus dem Verfahren aus, trat der Senat nicht bei<sup>385</sup>. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb diese Vorschrift im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren als echtem Streitverfahren nicht gelten solle. Andernfalls ergebe sich nämlich bei einer von der Registereintragung unabhängigen materiell-rechtlichen Übertragung der Marke, dass im Verfahren in der Zeit zwischen Übertragung und Stellung des Umschreibungsantrages nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG eine Sachentscheidung nicht ergehen könnte und ein verfahrensökonomisch nicht sachdienlicher Schwebezustand entstehe. Des weiteren war in dieser Entscheidung von Bedeutung, ob ein innerhalb der Widerspruchsfrist nach § 42 Abs. 1 MarkenG auf eine Gemeinschaftsmarken-anmeldung gestützter Widerspruch zulässig ist, wenn die Gemeinschaftsmarken-anmeldung im Laufe des Verfahrens nach § 125 d Abs. 3 S 1 MarkenG iVm Art. 108 Abs. 1 GMV in eine nationale Marke umgewandelt worden ist, die den Zeitrang der Gemeinschaftsmarken

---

380 Beschl. v. 9.11.2004, 27 W (pat) 172/02 – TAXI MOTO ./ MOTO.

381 BGH GRUR 1998, 940 = WRP 1998, 996 - Sanopharm; GRUR 2000, 892 = WRP 2000, 1299 - MTS.

382 Unter Hinweis auf Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 66 Rdn. 32.

383 BGH Sanopharm a.a.O..

384 Unter Hinweis auf Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl., § 265 Rdn. 39; Zöller/Greger, ZPO, 24. Aufl., § 265 Rdn. 6; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 265 Rdn. 12; Lüke in: Münchener Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., § 265 Rdn. 69; BGH GRUR 2000, 892 = WRP 2000, 1299 - MTS.

385 So Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 28 Rdn. 23 ff..

anmeldung genießt. Der Senat verneinte dies. Auch wenn die Widersprechende aus der bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist mangels Stellung des Umwandlungsantrages noch gar nicht bestehenden nationalen Markenmeldung keinen Widerspruch erheben konnte, so könne sie sich nicht darauf berufen, dass der von ihr erhobene Widerspruch aus der wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarkenmeldung bereits fristwährend und damit in zulässiger Weise erhoben worden sei und diese einmal geschaffene Verfahrensvoraussetzungen der später entstandenen nationalen Marke zugute kommen müssten. Eine gesetzliche Regelung, nach der ein aus der Gemeinschaftsmarkenmeldung erhobener Widerspruch, der sich aufgrund der vollständigen oder teilweisen Zurückweisung der Anmeldung erledige, mit der Umwandlung in eine nationale Markenmeldung gewissermaßen wieder auflebe, sei nicht ersichtlich. Art. 108 GMV und § 125 d MarkenG enthielten keine Regelungen zum Eintritt des Inhabers einer durch Teilumwandlung entstandenen nationalen Markenmeldung in ein Widerspruchsverfahren nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist (§ 42 Abs. 1 MarkenG).

*Marianne Grabrucker\**, *Elisabeth Fink\*\**

---

\* Vorsitzende Richterin am BPatG, München

\*\* Richterin am BPatG, München.

## **Geschäftsbericht**

### **A. Geschäftslage**

#### **I. Gerichtliche Verfahren insgesamt**

Das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 hatte mit Wirkung vom 1. Januar 2002 für das Bundespatentgericht zwei neue, befristete Zuständigkeiten begründet, nämlich für die Entscheidungen über die Einsprüche gegen Patenterteilungen (§ 147 Abs. 3 PatG) und für die erleichterte Beschwerdemöglichkeit im Markenverfahren nach § 165 Abs. 4 bis 6 MarkenG. Diese Zuständigkeiten sollten für drei Jahre bis zum 31. Dezember 2004, also bis zum Ende des Berichtsjahres gelten. Das gesetzgeberische Ziel dieser Maßnahme war eine Unterstützung des Deutschen Patent- und Markenamts beim Abbau von Bearbeitungsrückständen, die infolge ständig steigender Eingangszahlen und eines deutlichen Personalabbaus in früheren Jahren in den Patent- und Markenabteilungen des Amtes entstanden waren.

In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres hat der Gesetzgeber die befristeten Entlastungsregelungen überprüft. Mit dem Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 wurde die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für Einsprüche gegen Patenterteilungen bis zum 30. Juni 2006 verlängert. Dagegen hat der Gesetzgeber keinen Anlass gesehen, die erleichterte Beschwerdemöglichkeit im Markenverfahren über den 31. Dezember 2004 hinaus fortbestehen zu lassen.

Im Geschäftsjahr 2004 lag die Zahl der Eingänge des Gerichts mit insgesamt 5.123 niedriger als im Vorjahr (2003: 5.860), aber im Vergleich zu den Jahren bis 2001 immer noch auf sehr hohem Niveau. Relativ stark ist der Rückgang der Eingänge bei den Marken-Beschwerdesenaten von insgesamt 3.143 in 2003 auf 2.541 im Berichtsjahr. Möglicherweise ist das eine Folge des zeitweiligen Rückgangs der Markenmeldungen beim DPMA, der in den Jahren 2001 und 2002 festzustellen war. Dagegen haben die Eingänge bei den Technischen Beschwerdesenaten in etwa die gleichen Zahlen erreicht wie im Vorjahr. Bei den Nichtigkeitsenaten sind die Eingänge bei den Hauptverfahren um ca. 10 % gestiegen. Die Summe der Eingänge aller Senate gliedert sich auf in 4.478 Hauptverfahren (2003: 5.153) und in 645

Nebenverfahren (2003: 707), zu den letzteren gehören zB Akteneinsichtsverfahren und die Erinnerungsverfahren gegen Kostenfestsetzungen.

Mit 4.309 Erledigungen konnte das Gericht das Ergebnis des Vorjahres annähernd halten (2003: 4.401). Die hohen Eingangszahlen haben aber – zum ersten Mal seit Begründung der neuen Zuständigkeiten des Gerichts – zu einer teilweise deutlichen Verlängerung der durchschnittlichen Verfahrensdauer geführt und die Zahl der anhängigen Verfahren weiter steigen lassen.

Bei den Marken-Beschwerdesenaten hat die erleichterte Beschwerdemöglichkeit nach § 165 Abs. 4 bis 6 MarkenG in den Jahren 2002 bis 2004 im Vergleich zu den Jahren 1999 bis 2001 zu einem Anstieg der Eingänge um insgesamt ca. 20 % geführt. Hier besteht Grund zu der Erwartung, dass nach dem Wegfall der erleichterten Beschwerdemöglichkeit die Zahl der anhängigen Verfahren in absehbarer Zeit auf einen früheren Durchschnitt zurückgeführt werden kann. Bei den Technischen Beschwerdesenaten sind in den vergangenen drei Jahren ca. 2.500 Beschwerdeverfahren eingegangen. Das übertrifft bereits die ca. 2.420 Eingänge in den Jahren 1999 bis 2001. Hinzugekommen sind jedoch ca. 2.300 Einspruchsverfahren. Ein Rückgang der Eingänge ist jedenfalls bis zum 30. Juni 2006, dem Auslaufen der Zuständigkeit des Gerichts für die Einsprüche, nicht zu erwarten. Deswegen werden die Technischen Beschwerdesenate auch in den kommenden Jahren besonders gefordert sein. Zügige Nachbesetzungen in diesem Bereich sind vordringlich.



## II. Hauptverfahren

Aufgrund der Eingangszahlen ergab sich für das Jahr 2004 folgende Geschäftsentwicklung im Bereich **nur** der Hauptverfahren:

	Stand: 1.1.2004	Neueingänge	Erledigungen	Stand: 31.12.2004
Nichtigkeitssenate	234	200	147	287
Technische Beschwerdesenate <b>insg.</b>	2.383	1.679	984	3.078
- <i>davon Beschwerdeverfahren</i>	1.177	869	580	1.466
- <i>davon Einspruchsverfahren</i>	1.206	810	404	1.612
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	100	73	91	82
Beschwerdesenat für Sortenschutz	0	0	0	0
Marken-Beschwerdesenate <b>insg.</b>	3.818	2.471	2.380	3.909
- <i>davon Beschwerdeverfahren gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG *</i>	695	852	295	1.252
Juristischer Beschwerdesenat	98	55	53	100

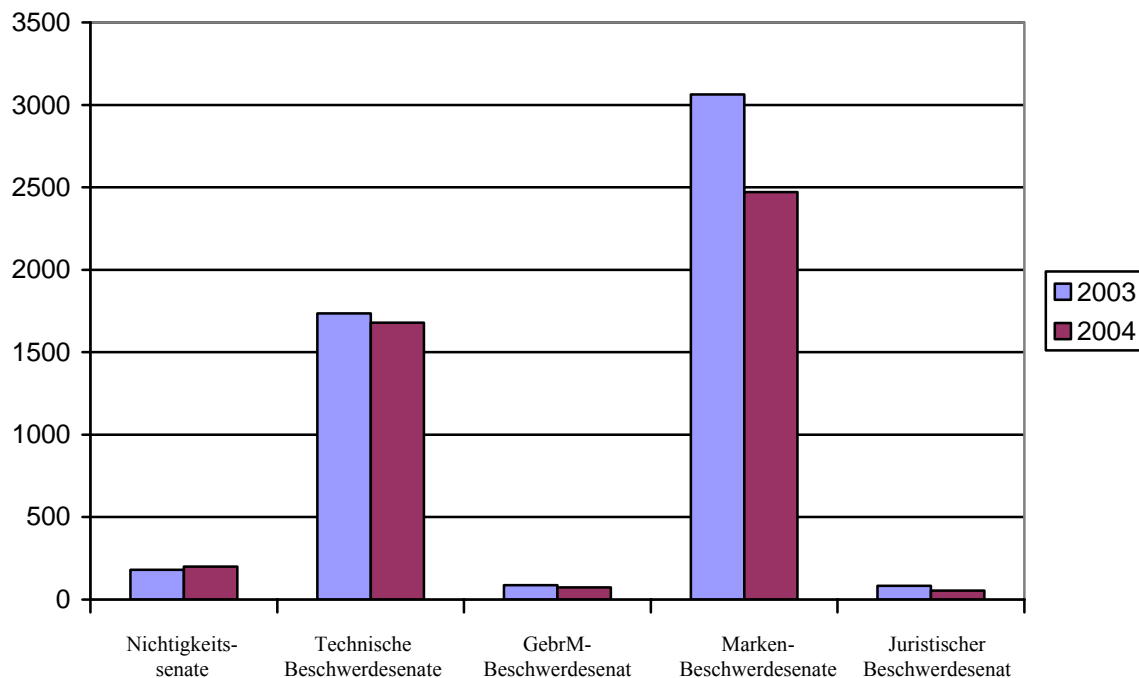
### Geschäftsentwicklung im Jahr 2004 im Bereich der Hauptverfahren

Einen Überblick über die Entwicklung der Hauptverfahren in den vergangenen sechs Jahren gibt die Tabelle auf Seite 128. Die sich anschließende Tabelle auf Seite 129 stellt die entsprechende Entwicklung bei den Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens (Nebenverfahren) dar.

---

\* gesondert erfasst ab November 2002

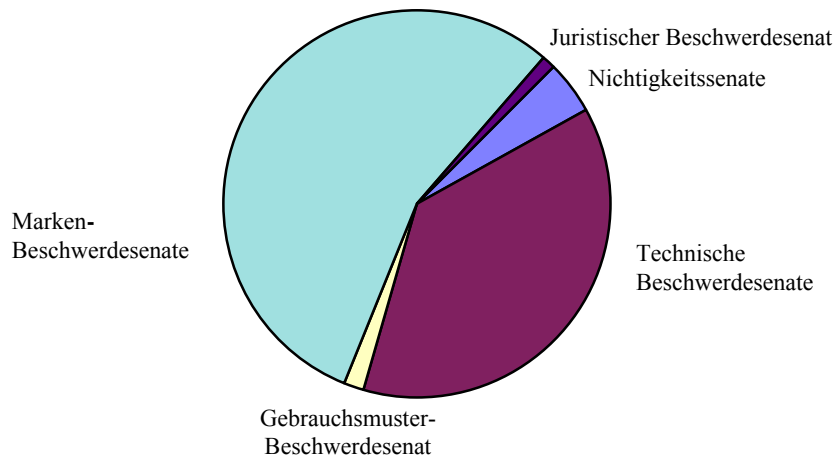
Die Entwicklung bei den Hauptverfahren im Jahre 2004 lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



### Vergleich der Eingänge von Hauptverfahren

Prozentual verteilte sich die Zahl der Eingänge wie folgt:

- Nichtigkeits-senate	4,5 %	(2003: 3,5 %)
- Technische Beschwerdesenate	37,5 %	(2003: 33,7 %)
- Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	1,6 %	(2003: 1,7 %)
- Marken-Beschwerdesenate	55,2 %	(2003: 59,5 %)
- Juristischer Beschwerdesenat	1,2 %	(2003: 1,6 %)

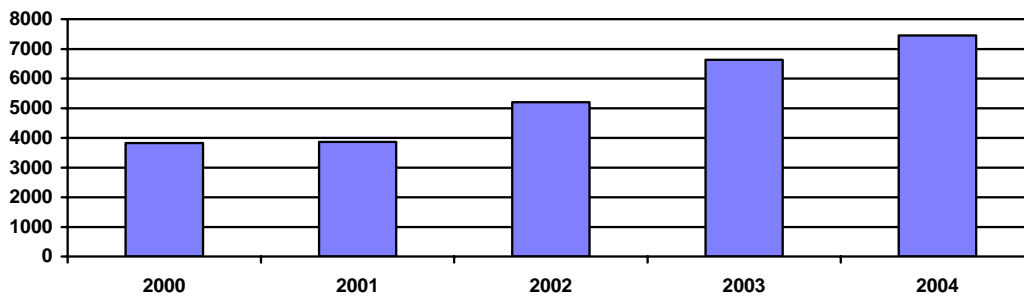


**Verteilung der Eingänge 2004**

Bei den Marken-Beschwerdesenaten betrafen 62 Eingänge neue Markenformen. Das entspricht in etwa der Zahl vom Vorjahr (2003: 64).

- abstrakte Farbmarken in 17 Fällen
- Hörmarken in 0 Fällen
- 3-D-Marken in 45 Fällen
- Geruchsmarken in 0 Fällen

Die seit 2002 deutlich erhöhte Zahl der Eingänge, insbesondere bei den Technischen Beschwerdesenaten, hat – trotz hoher Erledigungszahlen – die Zahl der anhängigen Verfahren noch einmal kräftig ansteigen lassen auf 7.456 (2003: 6.633).

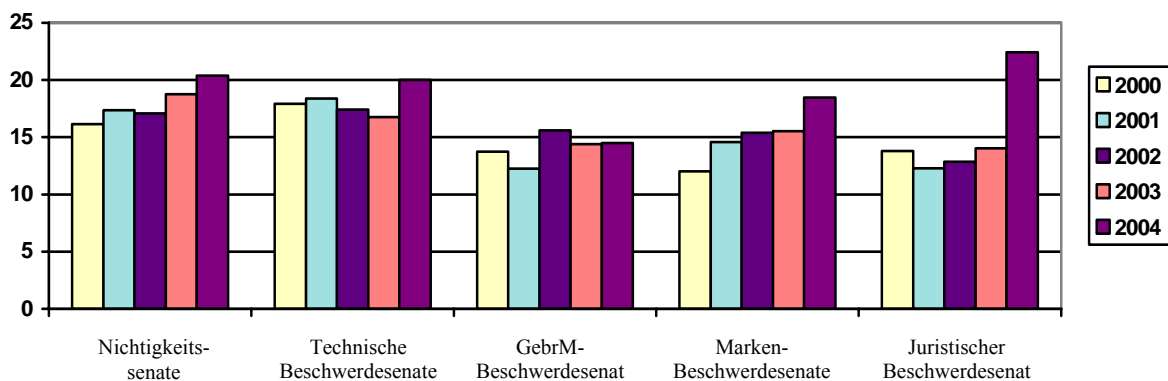


**Bestand der am Jahresende anhängigen Hauptverfahren 2000 – 2004**

Zum ersten Mal seit Begründung der neuen, befristeten Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts haben sich im Berichtsjahr die durchschnittlichen Verfahrensdauern deutlich verlängert. Für alle Senate liegt die durchschnittliche Dauer der Hauptverfahren, die durch Sachentscheidungen oder Vergleich erledigt wurden, bei 19 Monaten (2003: 16 Monate).

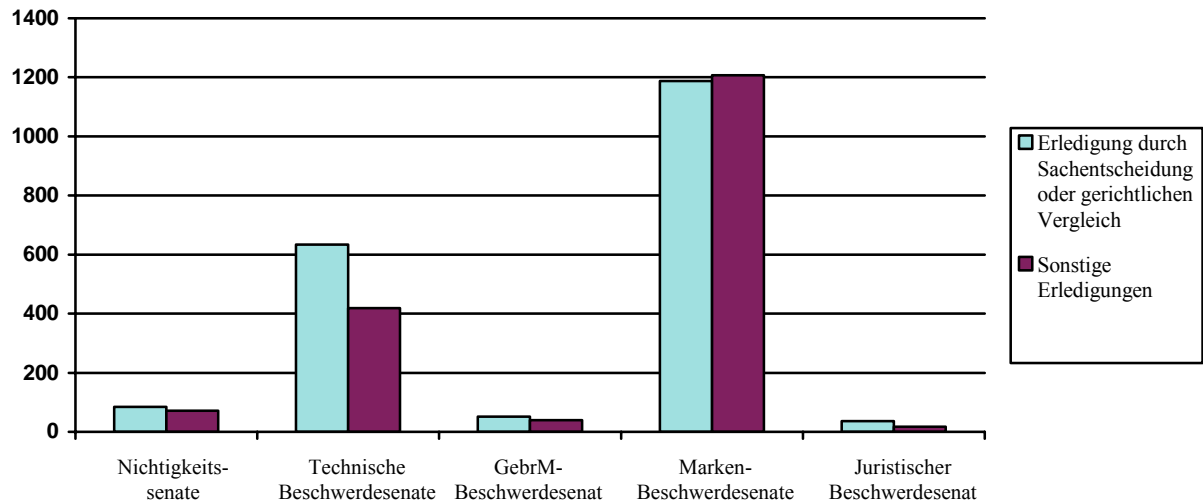
	2004	2003
Nichtigkeitssenate	20,38 Monate	18,75 Monate
Technische Beschwerdesenate	20,01 Monate	16,75 Monate
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	14,50 Monate	14,41 Monate
Marken-Beschwerdesenate	18,47 Monate	15,52 Monate
Juristischer Beschwerdesenat	22,41 Monate	14,02 Monate

### Durchschnittliche Verfahrensdauer bei den Senaten



### Verfahrensdauer 2000 – 2004 aufgeschlüsselt nach Geschäftsjahren

Die Zahl der sonstigen Erledigungen, das sind die Verfahren, die nicht durch eine Sachentscheidung (Beschluss oder Urteil) und nicht durch einen gerichtlichen Vergleich erledigt wurden, liegt bei den Hauptverfahren mit 47 % in etwa gleich hoch wie im Vorjahr (46 %).



**Gegenüberstellung der Verfahrensbeendigungen**

### III. Rechtsmittel

#### Berufungen und Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

Im Jahr 2004 wurde gegen 63 Nichtigkeitsurteile des Gerichts Berufung eingelegt.

In 31 Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen (2003: 25, 2002: 15, 2001: 36, 2000: 21), davon:

- Technische Beschwerdesenate 8
- Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat 1
- Marken-Beschwerdesenate 21
- Juristischer Beschwerdesenat 1

In 16 Fällen haben die Verfahrensbeteiligten eine zugelassene Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt:

- Technische Beschwerdesenate	2
- Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	-
- Marken-Beschwerdesenate	14
- Juristischer Beschwerdesenat	-

In 8 Verfahren (2003: 12, 2002: 14, 2001: 17, 2000: 23) wurde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eingelegt.

### Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs

Im Berichtsjahr wurden beim Bundesgerichtshof 52 Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitsachen abgeschlossen. In 20 Verfahren entschied der Bundesgerichtshof durch Urteil. 32 weitere Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise (zB durch einen Vergleich oder die Rücknahme der Berufung). In den 20 durch Urteil abgeschlossenen Verfahren wurden die erstinstanzlichen Urteile des Bundespatentgerichts in 10 Fällen bestätigt und in 10 Fällen ganz oder teilweise aufgehoben und abgeändert. In diesen Berufungsverfahren wurde der Nichtigkeitsklage in 10 Fällen stattgegeben, in 3 Fällen wurde die Nichtigkeitsklage zurückgewiesen und in 7 Fällen kam es zu einer Teilstattgabe.

Über 21 zugelassene Rechtsbeschwerden hat der Bundesgerichtshof wie folgt entschieden:

	Stattgaben	Zurück- weisungen	Sonstige Erledigung
Technische Beschwerdesenate	1	3	-
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	1	-	-
Marken-Beschwerdesenate	11	5	-
Juristischer Beschwerdesenat	-	-	-

Außerdem hat der Bundesgerichtshof über 5 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden entschieden:

	Stattgaben	Zurück- weisungen	Sonstige Erledigung
Technische Beschwerdesenate	-	1	2
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	-	-	-
Marken-Beschwerdesenate	-	1	-
Juristischer Beschwerdesenat	-	1	-

#### IV. Personal

Zum Stichtag 31. Dezember 2004 hatte das Bundespatentgericht insgesamt 123 Mitglieder iSv § 65 Abs. 2 PatG (2003: 124). Diese Gruppe setzte sich zusammen aus 24 Richterinnen und 99 Richtern (2003: 23 Richterinnen und 101 Richter), bzw. aus 58 technischen und aus 65 juristischen Mitgliedern (2003: 59 technische und 65 juristische Mitglieder).

Im Berichtsjahr wurden 12 Richterinnen und Richter neu ernannt (4 juristische, 8 technische), u.a. auch die Vorsitzenden des 7., des 17. und des 34. Senats. Der Vorsitzenden des 32. Senats wurde der Vorsitz im 4. Senat übertragen. Die Vorsitzendenstellen des 32. Marken-Beschwerdesenats, des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerden) und des 35. Senats (Sortenschutz) waren am Stichtag vakant.

Von den 123 Richterinnen und Richtern des Gerichts waren drei Juristen an andere Stellen abgeordnet. Jeweils ein Jurist war an den Bundesgerichtshof und an das Bundesministerium der Justiz abgeordnet. Der Austausch mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Freistaates Bayern (vgl. Jahresbericht 2003, S. 109) wurde fortgesetzt. Nach Abschluss der ersten gegenseitigen Abordnung eines Richters am Bundespatentgericht an das Oberlandesgericht München und einer bayerischen Richterin an das Bundespatentgericht im Berichtsjahr wurde diesmal ein Richter des Bundespatentgerichts an das Landgericht München I abgeordnet. Im Gegenzug ordnete das Landgericht München I erneut einen Richter an das Bundespatentgericht ab (beide Abordnungen jeweils für die Dauer von 18 Monaten).

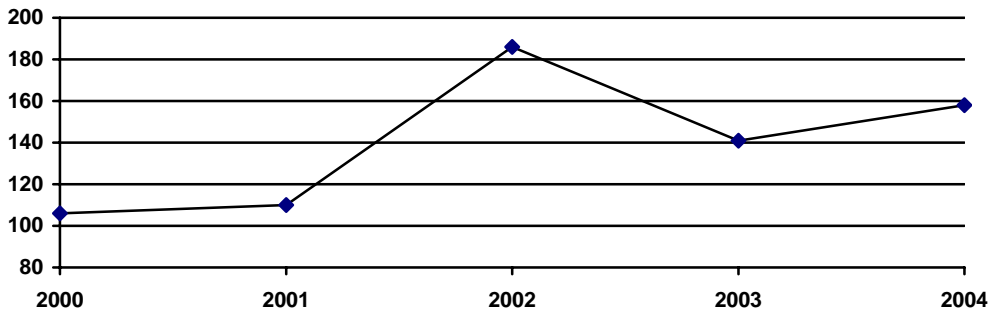
Drei juristische Richterinnen und Richter waren am Stichtag beurlaubt, um Aufgaben bei der WIPO, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und beim Europäischen Patentamt wahrzunehmen. Eine juristische Richterin des Bundespatentgerichts arbeitet weiterhin beim Russischen Patentamt in Moskau. Das geschieht im Rahmen eines Projekts des TACIS-Programms I der Europäischen Union, mit dem im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes eine Harmonisierung des russischen Rechts und der russischen Rechtspraxis mit dem Recht der Europäischen Union und dem Recht der WTO gefördert werden soll. Diese Projektarbeit wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2005 enden.

Zum Stichtag vom 31. Dezember 2004 gehörten 137 nichtrichterliche Bedienstete dem Bundespatentgericht an (2003: 141), sieben davon waren beurlaubt, zwei von diesen aufgrund von Elternzeit. Außerdem hat das Bundespatentgericht im Rahmen der von der Bundesregierung initiierten Ausbildungsoffensive im Berichtsjahr erstmals mit der Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz begonnen. 2004 konnten – zusätzlich zu den 137 Beschäftigten im nichtrichterlichen Dienst – sechs Auszubildende in drei Berufen des öffentlichen Dienstes eingestellt werden.

## **V. Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber**

Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber werden während ihrer Ausbildung jeweils für sechs Monate dem Bundespatentgericht zugewiesen. Federführend für diese Ausbildung im Ganzen ist das Deutsche Patent- und Markenamt. In den Jahren bis 2001 hatte sich die Zahl der Patentanwaltskandidaten, die jährlich ihre Ausbildung beim Bundespatentgericht durchlaufen, zwischen 90 und 110 bewegt. Nach einem abrupten Anstieg an zugewiesenen Bewerbern im Jahr 2002 (186) ging diese Zahl im Jahr 2003 zunächst auf 141 zurück und lag im Berichtsjahr mit 158 Bewerberinnen und Bewerbern erneut weit über dem früheren Durchschnitt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen des Deutschen Patent- und Markenamts wird sich die Zahl der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber auch künftig in den Größenordnungen der letzten Jahre bewegen.

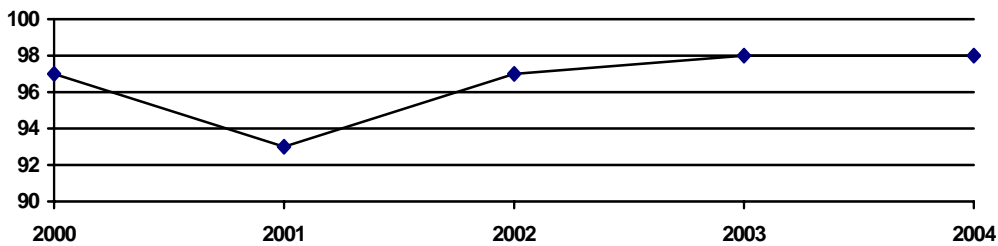




**Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber 2000 – 2004**

Bei der derzeitigen Bewerberzahl wird dem Bundespatentgericht alle vier Monate jeweils eine neue Gruppe von ca. 50 Bewerberinnen und Bewerbern zugeteilt. Die Bewerber werden in kleinen Gruppen den verschiedenen Senaten zur Ausbildung zugewiesen. Gleichzeitig unterrichten Richterinnen und Richter beim Bundespatentgericht jede Bewerbergruppe in einer Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften, die mit Rücksicht auf die Größe der Gruppen alle doppelzünftig geführt werden.

Von den 157 Prüfungsteilnehmern (2003: 141, 2002: 168, 2001: 111, 2000: 167) haben im Berichtsjahr 154 Kandidatinnen und Kandidaten, also 98 %, die Patentanwaltsprüfung bestanden (2003: 138 = 98 %, 2002: 163 = 97 %, 2001: 103 = 93 %, 2000: 162 = 97 %).



**Prüfungs-Erfolgsquote (%) in den Jahren 2000 – 2004**

## **B. Dokumentation und Bibliothek**

### **I. Dokumentationsstelle**

Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 79 Eilunterrichtungen über wichtige Entscheidungen des Bundespatentgerichts und Bundesgerichtshofes (70/9) an interessierte Stellen verschickt. Parallel dazu stehen für mindestens ein halbes Jahr nach Veröffentlichung alle Eilunterrichtungen auch im Internet über die Homepage des Gerichts zur Verfügung ([www.bpatg.de](http://www.bpatg.de)). Ältere Einträge werden gelöscht, da man dann von ihrer zwischenzeitlichen Veröffentlichung in der Fachpresse ausgehen kann.

Der Verein der Richter am Bundespatentgericht hat als Herausgeber in der Sammlung „*Entscheidungen des Bundespatentgerichts*“ (BPatGE) im Berichtsjahr 30 Entscheidungen veröffentlicht. Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 62 von den Senaten ausgewählte Entscheidungen der Fachpresse zur Veröffentlichung zugeleitet.

Im Berichtszeitraum wurden für die hauseigene Marken-Dokumentation 2.704 aus dem Deutschen Patent- und Markenamt neu zugegangene Akten und 2.513 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate ausgewertet. In die hauseigene Rechtsprechungsdokumentation sind 85 ausgewählte Entscheidungen aller Senate (73) und des Bundesgerichtshofes (12), nach Rechtsfragen geordnet, eingegangen.

Wie geplant wurde in der zweiten Ausbaustufe des gerichtsisernen, elektronischen Markendokumentationssystems die Kartei der Kollisionsverfahren in das Gesamtsystem integriert. Die Inbetriebnahme ist im zweiten Quartal des Jahres 2005 beabsichtigt. Das System ermöglicht den Richtern von jedem Arbeitsplatz des Gerichts aus den direkten Zugriff auf die Dokumentationsdaten aller Verfahren im Markenbereich. Im Rahmen des Dokumentationsystems wurde zusätzlich für den juristischen Beschwerdesenat eine analog konzipierte Datenbank aufgebaut und in Betrieb genommen.

Von den Entscheidungen des Bundespatentgerichts enthält die Datenbank juris die Entscheidungen, die von den Senaten für eine Veröffentlichung in dieser Datenbank ausgewählt wurden, alle Entscheidungen, die in den Jahresberichten seit 1995 zitiert sind, und die Entscheidungen, gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen oder eingelegt ist. Juris wertet für seine Veröffentlichungen außerdem über 600 Printmedien aus. Die dort veröffentlichten

Entscheidungen des Bundespatentgerichts werden ebenfalls in die Datenbank juris aufgenommen.

## **II. Bibliothek**

Der Buchbestand der Bibliothek ist im Berichtszeitraum auf ca. 14.000 Titel angewachsen. Mehrere wichtige Kommentarwerke konnten für die Handbibliotheken der Richterschaft in großer Stückzahl beschafft werden. Die Bibliothek führt, teilweise in Mehrfachbezug, derzeit 129 fortlaufende Sammelwerke (Loseblattwerke, Jahrbücher etc.) und 182 laufende Zeitschriften. Die Sondersammlung Produktkataloge umfasst derzeit 4.000 Kataloge und Produktverzeichnisse aller Art.

Über den Austausch mit dem Deutschen Patent- und Markenamt gelangen 487 Zeitschriften in den gerichtsinternen Umlauf. In einer Kurzeitauslage in der Bibliothek stehen zusätzlich fast alle in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts eingehenden Zeitschriftenhefte zur Einsichtnahme zur Verfügung und ermöglichen es den Bibliotheksnutzern, sich aktuell über den Inhalt von ca. 1.000 Zeitschriftentiteln zu informieren.

Die zur Unterstützung der Tätigkeit der Marken-Beschwerdesenate angelegten Wortschatz-Datenbanken für die Bereiche Werbesprache/Werbeslogans, neuer Wortschatz und Trendwörter sind auf ca. 240.000 Einträge angewachsen. Davon betreffen 75 % Trendwörter und 25 % die Werbesprache. Für die Markensenate wurden mehr als 80 Vorermittlungen zum Sprachgebrauch durchgeführt.

## **C. Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht**

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr im gewerblichen Rechtsschutz am 15. Oktober 2003 können beim Bundespatentgericht Dokumente zu Nichtigkeitsverfahren in Patentsachen und zu Beschwerdeverfahren in Markensachen rechtswirksam auch elektronisch eingereicht werden. Neben dem Weg über die zentrale E-Mail Adresse [zest.erv@bpatg.bund.de](mailto:zest.erv@bpatg.bund.de) stellt das Bundespatentgericht, ebenso wie der Bundesgerichtshof, dafür den „elektronischen Gerichtsbriefkasten“ zur Verfügung, der bei sehr einfachem IT-Aufwand (Webbrowser genügt) die Vorteile einer sicheren Übertragung (sicherer

als ein Telefax) fast aller gängigen Dateiformate und einer sofortigen elektronischen Empfangsbestätigung bietet.

Aufbauend auf Erfahrungen aus einem seit 2003 realisierten Pilotierungsvorlauf im eigenen Haus und den Erfahrungen anderer Gerichte, befindet sich das Bundespatentgericht nun auf dem Weg zu einer Entwicklung, die in den nächsten Jahren schrittweise zu elektronischen Aktenumgebungen und schließlich zu elektronischer Vorgangsbearbeitung führen wird. Damit wird sich das Angebot der Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation zwischen dem Gericht und seinen externen Partnern erweitern. Die Internetpräsentation des Bundespatentgerichts [www.bpatg.de](http://www.bpatg.de) berichtet unter der Rubrik „Elektronischer Rechtsverkehr“ regelmäßig über neue Entwicklungen.

#### **D. Zusammenarbeit mit Partnern im In- und Ausland, Öffentlichkeitsarbeit**

Zum ersten Mal hat das Gericht mit Patentrichtern aus dem Königreich Saudi-Arabien zusammengearbeitet. Im Rahmen eines mittelfristigen Projekts unterstützt die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) zusammen mit einem Langzeitexperten aus dem DPMA das Königreich Saudi-Arabien bei einer Annäherung des saudischen Rechts und der saudischen Rechtspraxis im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes an die Verhältnisse in der westlichen Welt. In diesem Zusammenhang hat das Gericht für sechs saudische Patentrichter im Juli 2004 ein mehrtägiges Seminar in München veranstaltet.

Im August 2004 hat der Gerichtspräsident, Dr. Hans-Georg Landfermann, auf Einladung der Regierung der Republik China (Taiwan) das dortige Amt für den Schutz geistigen Eigentums, die eigenständige Verwaltung der Gerichtsbarkeit (Judikatur-Yuan) und andere Institutionen in Taipeh besucht. Er hat über die deutsche und die geplante europäische Patentgerichtsbarkeit referiert und sich an Diskussionen über Reformen der taiwanesischen Gerichtsbarkeit beteiligt. Im Gegenzug sind im Berichtsjahr mehrfach Richter und Angehörige des Amtes für den Schutz geistigen Eigentums aus Taiwan im Bundespatentgericht zu Gesprächen empfangen worden.

Im September hat der Gerichtspräsident Dr. Landfermann zusammen mit dem Vorsitzenden Richter Dr. Anders an dem 12. Symposium Europäischer Patentrichter in Brüssel teilgenommen. Dabei hat Herr Dr. Anders über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen referiert.

Mit dem Berichtsjahr endete die Amtszeit des langjährigen Präsidenten des Obersten Wirtschaftsgerichts der Russischen Föderation, Professor Dr. V. Jakowlew. Mit ihm zusammen hat das Gericht die Zusammenarbeit mit dem Obersten Wirtschaftsgericht aufgebaut. Professor Dr. Jakowlew hat dem Gerichtspräsidenten im Juli 2004 einen Abschiedsbesuch gemacht. Beim Russischen Patentamt kam es zu weitreichenden Veränderungen. Nachdem das Amt bisher dem Präsidenten der Russischen Föderation direkt unterstellt gewesen war, wurde es 2004 in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Erziehung und Wissenschaft eingegliedert, umbenannt in ‚Bundesbehörde für geistiges Eigentum, Patente und Marken‘ und mit zusätzlichen Aufgaben betraut. Gleichwohl ist es gelungen, die Kontakte zu dieser wichtigen russischen Behörde des gewerblichen Rechtsschutzes auch im Berichtsjahr fortzusetzen. In Kooperation mit dem Deutschen Markenverband hat das Bundespatentgericht im September 2004 in München ein mehrtägiges markenrechtliches Seminar für Mitglieder der russischen Bundesbehörde für geistiges Eigentum, Patente und Marken und für eine Richterin des Obersten Wirtschaftsgerichts der Russischen Föderation durchgeführt. Im Oktober waren 15 Patentprüfer aus der russischen Behörde zu Besuch beim Bundespatentgericht.

The Honourable Paul Michel, Circuit Judge, Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), Washington, D.C., und designierter Präsident des CAFC, hat im Oktober 2004 Herrn Präsidenten Dr. Landfermann besucht. Von den insgesamt 13 Federal Circuit Courts hat der CAFC als einziger eine bundesweite Zuständigkeit und exklusive sachliche Zuständigkeiten. U.a. ist er Rechtsmittelinstanz für die Verletzungsverfahren in Patent- und Markensachen und für die Entscheidungen des U.S.-amerikanischen Patent- und Markenamts. Zur Überprüfung der Entscheidungen des CAFC kann der Supreme Court angerufen werden.

Im Übrigen wurden im Berichtsjahr durch eine Reihe von Besuchen die traditionellen Kontakte des Gerichts zu den Einrichtungen des gewerblichen Rechtsschutzes in der Republik Korea, in der Volksrepublik China und in Japan gefestigt.



Das Bundespatentgericht stellt seine Jahresberichte und die Informationsbroschüre „*Das Bundespatentgericht*“ auch über seine Internetpräsentation ([www.bpatg.de](http://www.bpatg.de)) zur Verfügung. Die Informationsbroschüre wird auch in den Sprachen Englisch und Französisch vorgehalten. Eine Papierfassung des Jahresberichts 2004 oder der Informationsbroschüre kann in kleinen Mengen bei der Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit angefordert werden (Kontaktmöglichkeiten s. S. 1).

## Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts in den Jahren 1999 – 2004

### Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren

	Nichtigkeits- senate	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Juristischer Beschwerde- senat	Technische Beschwerdesenate:		Marken-Beschwerdesenate:		Beschwerde- senat für Sortenschutz	Verfahren insgesamt:  (Spalten 1-8)		
	Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren (ab 1.1.2002)	Beschwerde- verfahren (soweit nicht in Spalte 7)	Beschwerde- verfahren gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG (gesondert erfasst ab Nov. 2002):	1. – 4. Senat	5. Senat	10. Senat	6.-9., 11., 14., 15., 17., 19.-21., 23., 34. Senat		6.-9., 11., 14., 15., 17., 19.-21., 23., 34. Senat	24.-30., 32., 33. Senat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1999</b>											
eingegangen	146	74	144	847	-	2453	-	1	<b>3665</b>		
erledigt	156	87	135	1016	-	2178	-	2	<b>3574</b>		
noch anhängig	201	85	88	1150	-	2189	-	-	<b>3713</b>		
<b>2000</b>											
eingegangen	189	71	93	751	-	2373	-	2	<b>3479</b>		
erledigt	177	74	102	873	-	2141	-	-	<b>3367</b>		
noch anhängig	213	82	79	1028	-	2421	-	2	<b>3825</b>		
<b>2001</b>											
eingegangen	166	83	82	824	-	2002	-	1	<b>3158</b>		
erledigt	147	79	97	792	-	2007	-	2	<b>3124</b>		
noch anhängig	232	86	64	1060	-	2416	-	1	<b>3859</b>		
<b>2002</b>											
eingegangen	163	67	63	798	584	2725	45	-	<b>4445</b>		
erledigt	168	69	49	794	28	2000	-	-	<b>3108</b>		
noch anhängig	227	84	78	1064	556	3141	45	1	<b>5196</b>		
<b>2003</b>											
eingegangen	181	88	84	827	909	2368	696	-	<b>5153</b>		
erledigt	174	72	64	714	259	2386	46	1	<b>3716</b>		
noch anhängig	234	100	98	1177	1206	3123	695	-	<b>6633</b>		
<b>2004</b>											
eingegangen	200	73	55	869	810	1619	852	-	<b>4478</b>		
erledigt	147	91	53	580	404	2085	295	-	<b>3655</b>		
noch anhängig	287	82	100	1466	1612	2657	1252	-	<b>7456</b>		



## Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens

### - ZA (pat) Verfahren -

	Nichtigkeits- senate	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Juristischer Beschwerde- senat	Technische Beschwerdesenate:		Marken-Beschwerdesenate:		Beschwerde- senat für Sortenschutz	Verfahren insgesamt:  (Spalten 1-8)		
	Beschwerde- verfahren	Einspruchs- verfahren (ab 1.1.2002)	Beschwerde- verfahren (soweit nicht in Spalte 7)	Beschwerde- verfahren gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG (gesondert erfasst ab Nov. 2002):	1. - 4. Senat	5. Senat	10. Senat	6.-9., 11., 14., 15., 17., 19.-21., 23., 34. Senat		6.-9., 11., 14., 15., 17., 19.-21., 23., 34. Senat	24.-30., 32., 33. Senat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1999</b>											
eingegangen	96	27	15	449	-	69	-	-	<b>656</b>		
erledigt	107	31	16	452	-	70	-	-	<b>676</b>		
noch anhängig	23	1	1	11	-	2	-	-	<b>38</b>		
<b>2000</b>											
eingegangen	164	32	25	308	-	87	-	-	<b>616</b>		
erledigt	123	33	25	304	-	87	-	-	<b>573</b>		
noch anhängig	64	-	1	14	-	2	-	-	<b>81</b>		
<b>2001</b>											
eingegangen	108	49	20	289	-	86	-	-	<b>552</b>		
erledigt	153	46	21	296	-	82	-	-	<b>598</b>		
noch anhängig	19	3	-	7	-	6	-	-	<b>35</b>		
<b>2002</b>											
eingegangen	129	34	10	275	24	81	-	-	<b>553</b>		
erledigt	130	36	10	271	24	84	-	-	<b>555</b>		
noch anhängig	18	1	-	11	-	3	-	-	<b>33</b>		
<b>2003</b>											
eingegangen	152	42	15	300	119	79	-	-	<b>707</b>		
erledigt	140	39	12	306	110	78	-	-	<b>685</b>		
noch anhängig	30	4	3	5	9	4	-	-	<b>55</b>		
<b>2004</b>											
eingegangen	139	29	19	222	166	69	1	-	<b>645</b>		
erledigt	143	31	17	223	172	67	1	-	<b>654</b>		
noch anhängig	26	2	5	4	3	6	-	-	<b>46</b>		

