



Bundespatentgericht
Jahresbericht

2022

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des Bundespatentgerichts für das Jahr 2022 vorlegen zu dürfen. Der Bericht soll Ihnen einen informativen Einblick in unsere Arbeit geben. Hierzu finden Sie im ersten Teil eine Übersicht über die aktuelle Rechtsprechung unseres Hauses. Der zweite Teil des Jahresberichts gibt über die Geschäftslage des Bundespatentgerichts Auskunft.

Im vergangenen Jahr ließen die Auswirkungen der Pandemie spürbar nach, so dass es immer mehr möglich wurde, wieder zu bewährten Abläufen zurückzukehren. Diese Entwicklung haben die Senate des Bundespatentgerichts auch insoweit gespürt, als die Zahl der neu eingegangenen Verfahren im Jahr 2022 insgesamt deutlich angestiegen ist. Die steigenden Eingänge lassen vermuten, dass auch die Rechtssuchenden immer weniger von der Pandemie eingeschränkt wurden.

Ganz besonders haben wir uns im vergangenen Jahr darüber gefreut, dass es wieder möglich war, Gäste aus dem In- und Ausland im Bundespatentgericht willkommen zu heißen. Einen Rückblick auf die Besuche und den fachlichen Austausch mit anderen Institutionen finden Sie im Kapitel „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Den traditionellen Neujahrsempfang haben wir vom Jahresanfang auf den Sommer verlegt. So steht auch der schöne Garten unseres Hauses zur Verfügung und bietet einen angenehmen Ort für interessante Gespräche und Begegnungen.



Die Digitalisierung des Bundespatentgerichts konnte auch im vergangenen Jahr ein gutes Stück vorangebracht werden. Das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat es möglich gemacht, einen weiteren elektronischen Sitzungssaal einzurichten und diesen zudem mit moderner Videokonferenztechnik auszustatten. Auch die Vorbereitungen für die Einführung der elektronischen Verfahrensakte haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses intensiv beschäftigt.

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen bedanken, die an diesem Jahresbericht mitgewirkt haben, und wünschen Ihnen eine angenehme und informative Lektüre.

Regina Hock *Gerald Rothe*

Dr. Regina Hock
Präsidentin

Dipl.-Ing. Gerald Rothe
Vizepräsident

Inhalt

Organigramm	4	Marken- und Designrecht	34
Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts 2022	6	Markenrecht	35
Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht	8	I. Absolute Schutzhindernisse	35
Patentrecht	9	1. Fremdsprachige Begriffe	35
I. Patentfähigkeit	9	2. Wortmarken	37
1. Technische Lehre zum Handeln und Erfindungsbegriff	9	3. Slogans	40
2. Neuheit und erfinderische Tätigkeit	10	4. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs.2 Nr. 2 MarkenG	42
II. Verfahren vor dem DPMA	15	5. Wort-/Bildmarken	43
1. Teilung	15	6. Bildmarke	45
2. Priorität	15	7. Farbmarke	45
3. Fassung der Unterlagen	16	8. Dreidimensionale Marke	46
4. Anhörung, rechtliches Gehör	16	II. Löschungsverfahren	46
5. Verfahrenskostenhilfe	17	III. Widerspruchsverfahren	48
6. Sonstiges	18	1. Rechtserhaltende Benutzung	48
III. Einspruchsverfahren	19	2. Unmittelbare Verwechslungsgefahr	49
1. Verfahrensgrundsätze	19	3. Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungsbringens	53
2. Zulässigkeit des Einspruchs	19	4. Widersprüche aus Unternehmenskennzeichen	54
3. Auslegung	20	5. Sonderschutz der bekannten Marke	55
4. Prüfung der Widerrufgründe	21	6. Kostenentscheidungen	56
5. Kostenfragen	25	7. Verfahrensentscheidungen	57
IV. Beschwerdeverfahren	25	IV. Geografische Herkunftsangaben	59
Zurückverweisung	25	Designrecht	60
V. Nichtigkeitsverfahren	26	I. Nichtigkeitsverfahren	60
1. Zulässigkeit der Klage	26	II. Kosten	61
2. Kostenfragen	27		
3. Sonstiges	28		
Gebrauchsmusterrecht	32		
I. Schutzfähigkeit	32		
II. Kostenfragen	33		

Geschäftsbericht 2022	62	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73
Geschäftsentwicklung	63	Besuch des Bundesministers der Justiz Dr. Marco Buschmann	73
I. Übersicht	63	Patentanwaltskammer	74
II. Statistiken	64	Erfahrungsaustausch mit dem Bundes- gerichtshof	74
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2018 bis 2022	64	Bundesverband Deutscher Patentanwälte	75
Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 im Bereich der Hauptverfahren	66	Sommerempfang der Präsidentin des Bundespatentgerichts	75
Verfahrensdauer bei den Senaten 2018 bis 2022 in Monaten	67	Verabschiedung des Vizepräsidenten Dr. Klaus Strößner und Amtseinführung des Vizepräsidenten Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe	76
III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bun- despatentgerichts	68	Beschwerdekammern des EUIPO	76
Berufungen gegen Urteile der Nichtig- keitssenate	68	Schwedisches Patentgericht	77
Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate	68	Korean Intellectual Property Office	77
Personal	69	From the Case Law of the Federal Patent Court in 2022	78
Richterlicher Dienst	69	Impressum	148
Nichtrichterlicher Dienst	69		
Personalrat	69		
Betriebliches Gesundheitsmanagement	69		
Ausbildung der Patentanwalts- bewerberinnen und -bewerber	70		
Anzahl der ausgebildeten Patentanwalts- bewerberinnen und -bewerber	70		
Informationsdienste	71		
Bibliothek	71		
Dokumentation	71		
Informationstechnik	72		
IT-Betrieb	72		
Elektronische Akten	72		
Gerichtssäle	72		
Einheitliches Patentgericht	72		
GO§A-Anwendertreffen	72		

Organigramm

Stand 1. Mai 2023

Präsidentin: Dr. Regina Hock

Vizepräsident: Gerald Rothe

RECHTSPRECHUNG

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

GERICHTSVERWALTUNG

Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5
Personal richterlicher Dienst Fortbildung und Dienstreisen richterlicher Dienst Zentrale Vergabestelle Patentanwaltsangelegenheiten Justizariat	Haushalt Organisation Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Informationsdienste	Personal nichtrichterlicher Dienst Aus- und Fortbildung, Dienstreisen nichtrichterlicher Dienst Innere Dienst	Informationstechnik (IT-Planung und -Entwicklung, IT-Betrieb)	Geschäftsstelle nach § 72 PatG Geschäftsleitung
Ri Michael Heimen Ri Dr. Christian Meiser (Justiziar) Rin Susanne Fehlhammer (Justiziarin)	N. N. ORR Dirk Eickhoff (Referent Haushalt, Organisation) Ri Dr. Eike Nielsen (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Rin Tanja Lachenmayr-Nikolaou	Ri Uwe Ausfelder	Rin Dr. Carola Wagner

Gremien und Vertretungen:

Präsidium

Vorsitz: Präsidentin
Dr. Regina Hock

Präsidialrat

Vorsitz: Präsidentin
Dr. Regina Hock

Richterrat

Vorsitz: Rin Ursula Seyfarth

Personalrat

Vorsitz: JARn Andrea Wildhagen

Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

- im richterlichen Dienst

Ri Jürgen Schell

- im nichtrichterlichen Dienst

Angela Nickel

Besondere Beauftragte und Funktionen:

Ansprechperson für Korruptionsprävention

Ri Rüdiger Kätker

Beauftragter für den Haushalt

ORR Dirk Eickhoff

Beauftragter für juris

Vizepräsident Gerald Rothe

Datenschutzbeauftragter

Ri Dr. Tiemo Schwenke

Geheimhaltungsbeauftragter

JOAR Matthias Schüller

Gleichstellungsbeauftragte

Rin Susanne Uhlmann

Informationssicherheitsbeauftragter

JOAR Matthias Schüller

IT-Beauftragter

VRi Martin Musiol



**Aus der Rechtsprechung des
Bundespatentgerichts 2022**





Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht

Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen Patente und Gebrauchsmuster im Berichtszeitraum 2022 nach thematischen Schwerpunkten gegliedert diejenigen dar, die sich auf neu entstandene oder strittige Fragestellungen beziehen, die Rechtsprechung weiterbilden oder unter Berücksichtigung neuerer Entwicklungen bestätigen. Um das Auffinden bestimmter Themen-

schwerpunkte zu erleichtern, wird z. B. der Komplex „Erfinderische Tätigkeit“ ausschließlich im allgemeinen Abschnitt I (Patentfähigkeit) und nicht noch einmal im Abschnitt V (Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Die Auslegung von Patentansprüchen und die Prüfung der weiteren Einspruchs-/Nichtigkeitsgründe werden im Abschnitt III (Einspruchsverfahren) behandelt.

Patentrecht

I. Patentfähigkeit

1. Technische Lehre zum Handeln und Erfindungsbegriff

a. Mathematische Methoden

Die digitale Subtraktionsangiographie ist eine Methode zur Darstellung von Blutgefäßen mittels Röntgenstrahlung. Dabei wird eine Röntgenaufnahme der Gefäße ohne Kontrastmittel (Maskenbild) von einer Aufnahme mit Kontrastmittel (Füllbild) subtrahiert, um einen Differenzbilddatensatz ohne weitere störende Strukturen (z. B. Gewebe, Knochen) zu erhalten. Mit einem computerimplementierten Verfahren wurde die Erzeugung des Differenzbilddatensatzes mit einem Algorithmus auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz lediglich aus einem Bilddatensatz einer Röntgenaufnahme mit Kontrastmittel beansprucht. Dazu wurde eine auf einem GA (generative adversarial) – Algorithmus basierende Generatorfunktion mit Röntgenbilddatensätzen von Füllbildern und Differenzbildern trainiert, wobei der Rauschpegel der Differenzbilder niedriger war als der Rauschpegel der Füllbilder. Der 17. Senat¹ führte aus, dass das Verfahren dem Zweck dient, aus einem Bilddatensatz eines Untersuchungsvolumens einen demgegenüber rauschreduzierten Bilddatensatz zu erzeugen, dessen Bildinhalt die Differenz zweier Bildaufnahmen des Untersuchungsvolumens mit und ohne Kontrast-

mittel approximieren soll. Die Anspruchsmerkmale weisen damit jeweils einen hinreichenden Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften auf und tragen somit zur Lösung des konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln bei.² Der Patentierungsausschluss gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG der mathematischen Methode als solche somit nicht vor.

b. Technischer Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen; hingegen sind z. B. „nichttechnische Vorgaben für den technischen Fachmann“ bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.³ Bei einer Konturkorrekturvorrichtung zur Korrektur der bei medizinischen Bildern automatisch extrahierten Konturlinien von Organen war aus dem Stand der Technik bereits das „technische Umfeld“ der Anmeldung und der Einsatz von Korrekturkonturlinien bekannt. Was dieser vorherveröffentlichte Stand der Technik jedoch nicht

¹ BPatG, Beschl. v. 28.6.2022 – 17 W (pat) 2/21.

² Vgl. BGH, GRUR 2015, 983 – Flugzeugzustand.

³ BGH, GRUR 2011, 125, Leitsätze b) und c) – Wiedergabe topografischer Informationen.

zeigte, waren die im Detail beanspruchten Varianten zur Korrektur. Abhängig davon, ob die ausgewählten Start- und Endpunkte auf einer „einzigartigen“ Konturlinie lagen, die nur einen Bereich begrenzte, oder auf einer „gemeinsamen“ Konturlinie lagen, die zwei unterschiedliche Bereiche trennte, wurden die Konturlinien verschoben oder aufgetrennt. Der 17. Senat⁴ sah darin jedoch nur Vorgaben, die sich auf die Art und Weise der Bedienung des technischen Systems beziehen. Damit bestand die eigentliche Leistung der Anmeldung in der Schaffung eines bestimmten „Bedienkonzepts“, d. h. in einer Vorgabe zur Verknüpfung bestimmter Bedienhandlungen mit unterschiedlichen auszulösen-

den Befehlen, ähnlich der „Menü“-Struktur bekannter Computerprogramme. Welche Befehle bei einer bestimmten Darstellung von Bild-Konturen sinnvoll sein könnten, ist jedoch kein technisches Problem. Die Frage richtet sich nicht an den technischen Fachmann für die Eigenschaften und Bearbeitungsmöglichkeiten digitaler Bilder oder an einen Programmierer, sondern vielmehr an eine Person, die Benutzerwünsche und Bedienmöglichkeiten sammelt, z. B. Benutzer beobachtet, mit ihnen diskutiert und die dabei erkennbaren Bedienwünsche zusammenstellt und bewertet. Die Schaffung einer Menüstruktur erfordert für sich genommen keine „technischen“ Überlegungen.

2. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

a. Neuheit, Offenbarung

Ein Verfahren zur Herstellung eines Kfz-Innenverkleidungsteils war Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem 1. Senat.⁵ Entsprechend den Ausführungen im Streitpatent war es bekannt, die Innenverkleidungsteile aus mehreren verbundenen Schichten herzustellen. Die erste Schicht wird als Trägerschicht bezeichnet und weist Strukturelemente zur Befestigung auf. Als zweite Schicht können Holz- oder Aluminiumschichten aufgeklebt werden, die mit weiteren Schutzschichten überzogen werden können. Davon ausgehend soll durch das Streitpatent der Gestaltungsspielraum bei Kfz-Innenverkleidungsteilen erhöht werden. Der Senat stellte fest, dass für den Fachmann aus den unterschiedlichen Ausführungsformen des Streitpatents die Schichten in beliebiger Reihenfolge miteinander verbunden werden können. Das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren konkretisiert diese Zuordnung der Schichten nicht weiter. Damit waren die gattungsbildenden Merkmale aus dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift NI5 bekannt, auch wenn keine Reihenfolge des Verbindens der Schichten direkt aus der Druckschrift zu entnehmen war. Denn es liegt im Belieben des Fachmanns in welcher Reihenfolge er die Schichten vorsieht. Aus der NI5

waren auch die weiteren Verfahrensmerkmale bekannt. Die Gesamtheit der in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale entsprechend deren beizumessenden Sinngehalt war sonach bei dem in der NI5 beschriebenen Verfahren verwirklicht.

b. Erfinderische Tätigkeit

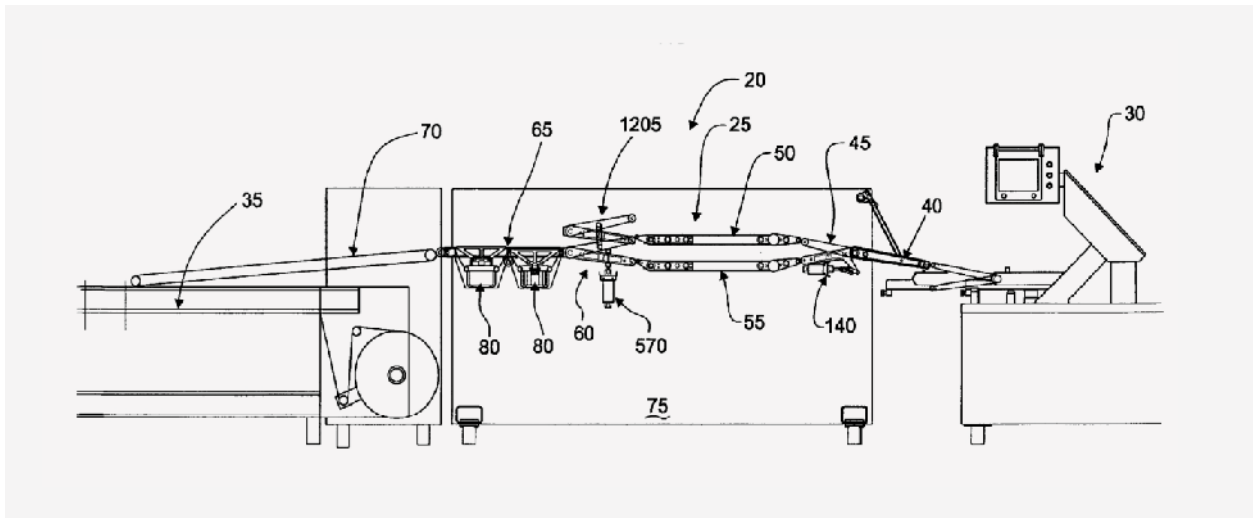
Die mangelnde erfinderische Tätigkeit gemäß § 4 PatG ist der häufigste einer Patentierbarkeit entgegenstehende Versagungsgrund und das wichtigste Kriterium unter den Einspruchs- und Nichtigkeitsgründen. Dabei stellt sich immer wieder die entscheidende Frage, ob die Erfindung für den Fachmann aus dem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

Ein Streitpatent, welches das Befüllen von Nahrungsmittelstücken in Packmittel betrifft, wurde vom 5. Senat⁶ für nichtig erklärt. Zu dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsanträge 1, 2, 4 und 5 stellte der Senat fest, dass die Lehre dieser Ansprüche für den Fachmann, ausgehend vom Stand der

4 BPatG, Beschl. v. 7.12.2021 – 17 W (pat) 44/19.

5 BPatG, Urt. v. 1.12.2021 – 1 Ni 16/19 (EP).

6 BPatG, Urt. v. 14.12.2021 – 5 Ni 3/21 (EP).



Technik der NK12 unter Heranziehung der NK13 und seines Fachwissens, nahegelegt war. Zu Hilfsantrag 3 führte die Patentinhaberin aus, dass weder ein sogenannter „staging conveyor“ noch die NK4 zum Fachwissen gehöre. Weiterhin bestritt die Patentinhaberin eine Veranlassung für den Fachmann, mit der NK12, der NK13 und der NK4 drei Druckschriften miteinander zu kombinieren, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. Außerdem zeige die NK4 keinen Shuttleförderer, da der „staging conveyor 65“ die Nahrungsmittelproduktstücke direkt in der Verpackungsmaschine 35 ablegen würde (vgl. die oben abgebildete Figur der NK4).

Der Senat vermochte sich diesen Ausführungen nicht anzuschließen. Denn bereits die Streitpatentschrift dokumentiert die Zugehörigkeit der NK4 und des darin beschriebenen „staging conveyor“ zum Stand der Technik. Deshalb benötigt der Fachmann auch keine Veranlassung, die drei Druckschriften zu kombinieren. Außerdem zeigt die NK4, im Gegensatz zur Auffassung der Patentinhaberin, keine andere Lehre als die NK12. Denn der „staging conveyor 65“ legt die Nahrungsmittelproduktstücke nicht direkt in der Verpackungsmaschine 35 ab, sondern auf der Ausgangsfördereinrichtung 70, die funktionell dem in NK12 beschriebenen Shuttleförderer entspricht.

In einem Nichtigkeitsverfahren vor dem 5. Senat⁷ hatte – entgegen der Auffassung der Beklagten – der Fachmann Anlass, die Druckschrift NK10 als möglichen Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen. Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nach der aktuellen Rechtsprechung nicht danach, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als – aus der Sicht *ex post* – nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich.⁸ Das Streitpatent schützt ein Lamellenfenster und enthält keine Beschränkung auf eine bezogen auf die Einbausituation asymmetrische Rahmenkonstruktion mit einer zur Außenseite des Fensters planen Fensterfront und auch keine Ritzel („Viertelzahnräder“), die dem Verständnis der Auslegung des Beklagten dieses Begriffes entsprechen würden. Die in den Figuren beispielhaft gezeigte Ausführungsform hat in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann, der sich mit einer noch einfacheren Montage für ein Lamellenfenster befasste, Anlass, den Stand der Technik für jegliche Art von Lamellenfenstern in Betracht zu ziehen. Zudem subsumiert der Fachmann auf Basis seines Fachwissens infolge der gewählten

7 BPatG, Urt. v. 17.1.2022 – 5 Ni 2/20 (EP).

8 BGH, GRUR 2018, 509 – Spinfrequenz, Rn. 102.

Formulierungen im Anspruch unter dessen Wortlaut neben der Version des Beklagten auch eine Vielzahl anderer technischer Ausgestaltungsmöglichkeiten von Lamellenfenstern, weshalb auch die Druckschrift NK10 nahezu vollständig unter denselben fällt und ihm als Ausgangspunkt fachmännischer Weiterentwicklungsüberlegungen dienen kann.

Bei einem Verfahren, welches mittels einer Füllmaschine und einer Clipmaschine bei der Wurstherstellung einen gefüllten Wurststrang herstellt und diesen in einzelne Würste portioniert, hatte der 3. Senat⁹ die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen. Hinsichtlich des erteilten Anspruchs 1 und auch des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag war aus der maßgeblichen Druckschrift die exakte Steuerung der Clipperscheren, wie sie in der Fig. 4 des Streitpatents gezeigt ist, nicht zu entnehmen (s.u.).

Der Senat war dennoch der Ansicht, die Steuerung der Fülllinie, d. h. die Synchronisierung der Bewegungsabläufe der einzelnen Komponenten einer Füllmaschine dergestalt, dass keine Wurstplutzer auftreten, sei für den Fachmann naheliegend gewesen.

Mit einem Patent für eine Kurbelgehäuseentlüftung für eine Brennkraftmaschine wurde eine Entlüftungsleitung mit zwei Rohrstützen beansprucht, die durch entsprechend ausgebildete Nuten und einen darin ein-

gesetzten Sicherungsring in Eingriff bringbar waren. Die Rohrstützen waren gemäß einem Merkmal des Patentanspruchs so miteinander verbunden, dass es keine Möglichkeit gab, den gekoppelten Zustand manuell oder mit einem Werkzeug zerstörungsfrei wieder aufzuheben. Aus einer Druckschrift war eine entsprechende Steckverbindung bekannt, die aber durch unterschiedliche Auspresskräfte wieder entkoppelt werden konnte. Der 11. Senat¹⁰ führte aus, dass der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt war, eine Steckverbindung nicht mehr lösbar auszugestalten, durch die in der Druckschrift beschriebenen Abhängigkeiten zwischen der Nuttiefe und dem Radius des Sicherungsrings hierzu ohne Weiteres in der Lage war. Es bedurfte hierzu nur einer Anpassung der entsprechenden geometrischen Größen der Tiefe der Nut oder der Nutform. Es handelte sich für den Fachmann somit um eine maschinenbautechnische Maßnahme, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ein in Betracht zu ziehendes Mittel war und zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs gehörte.¹¹

Mit einer Anmeldung sollte der Beförderungswunsch von am Straßenrand stehenden potentiellen Fahrgästen, die eine Geste, Mimik oder ein Stimmsignal machen, von automatisiert (fahrerlos) betriebenen Personenbeförderungsfahrzeugen erkannt werden. In einer

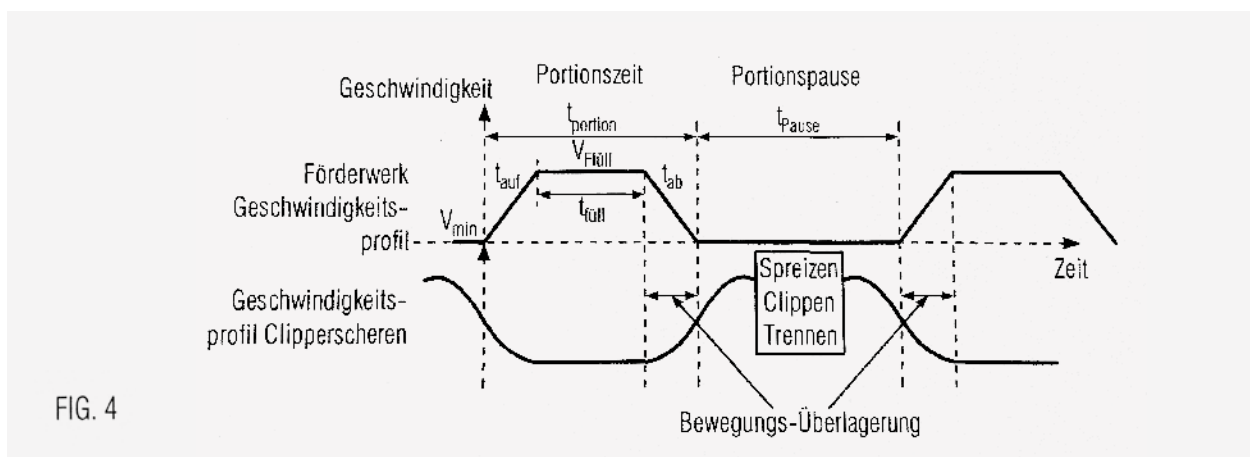


FIG. 4

9 BPatG, Urt. v. 11.2.2022 – 3 Ni 26/20 (EP) verb. mit 3 Ni 33/20 (EP).

10 BPatG, Beschl. v. 20.1.2022 – 11 W (pat) 23/18.

11 Vgl. BGH, GRUR 2014, 647 ff. – Farbversorgungssystem.

Trainings- oder Lernphase wurde durch maschinelles Lernen ein künstliches neuronales Netzwerk anhand von Soll- und Fehler-Trainingsdaten trainiert. Dem Stand der Technik waren eine entsprechende Vorrichtung und ein Verfahren zum Erkennen des Beförderungswunsches einer Person für ein fahrerloses Personenbeförderungskraftfahrzeug zu entnehmen. Des Weiteren war aber nur ein „Lernen“ bzw. „Anlernen“ von Vergleichsgesten bekannt, welches der Fachmann zwar als maschinelles Lernen versteht; künstliche neuronale Netzwerke waren jedoch nicht explizit genannt. Beim maschinellen Lernen, als Oberbegriff für die „künstliche“ Generierung von Wissen durch Lernen aus Beispielen, indem mittels Algorithmen aus Trainingsdaten ein statistisches Modell aufgebaut wird, zieht der Fachmann aber bei der Anwendung auf dem vorliegenden Gebiet der Mustererkennung eine Realisierung durch künstliche neuronale Netze in Betracht. Jedenfalls ist dem Fachmann bei den im Stand der Technik genannten selbstfahrenden Kraftfahrzeugen die Ausgestaltung des „Lernens“ bzw. „Anlernens“ durch künstliche neuronale Netzwerke nahegelegt. Deren Einsatz in der Bildverarbeitung teil- oder vollautonom fahrender Fahrzeuge gehört schon seit vielen Jahren zum üblichen Vorgehen des Fachmanns, so der 19. Senat.¹²

Mit einem Verfahren zur Herstellung von Desserts wurde die Füllung eines Bechers über zwei Füllleitungen mit zwei verschiedenen Massen beansprucht, wobei eine Masse, beispielsweise Schokolade, bei einer höheren Temperatur in den Becher abgefüllt wurde. Gemäß Merkmal 1.7 wurde die eine Masse bis zu einer bestimmten Füllhöhe dosiert und deren Dosierung dann unterbrochen, um die andere Masse darauf zu dosieren. Damit kann z. B. die Oberfläche eines Desserts im Becher mit Schokolade vollständig abgedeckt werden. Aus einer Druckschrift D4 war ein Verfahren zur Herstellung von Desserts bekannt, mit dem zwei Massen mit unterschiedlichen Temperaturen dosiert werden können. Dabei wurden aber beide Massen immer kontinuierlich und gleichzeitig eingefüllt, so dass das Merkmal 1.7 aus der D4 nicht bekannt war. Die Patentabteilung

war der Auffassung, es gebe für den Fachmann keine Veranlassung, das Verfahren aus der D4 so abzuändern, dass er zum Gegenstand des Anspruchs 1 käme. Aus einer Druckschrift D7 war aber das Abfüllen von gefrorenen Massen (Speiseeis) bekannt, wobei die Dosierung einer Masse beim Erreichen einer bestimmten Füllhöhe unterbrochen werden konnte, während die anderen Massen weiterdosiert wurden. Der 8. Senat¹³ führte aus, dass für den Fachmann klar ersichtlich ist, dass dieser Verfahrensschritt völlig unabhängig von der Art und Konsistenz der jeweils abgefüllten Massen ist. Der Fachmann war daher nicht daran gehindert, die in der D7 vorgeschlagene Ergänzung des Dosierverfahrens in den aus der D4 bekannten Stand der Technik zu übernehmen. Das Patent wurde widerrufen.

Der 7. Senat¹⁴ befasste sich mit der erfinderischen Tätigkeit bei einer Küchenmaschine. Die Küchenmaschine umfasst, sinngemäß nach dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents, ein Rührgefäß und einen Antrieb für ein Rührwerk in dem Rührgefäß, wobei das Rührgefäß in seinem unteren Bereich aufheizbar ist, eine Wägeeinrichtung, und wobei weiter die Küchenmaschine über voneinander distanzierte Fußsockel auf einer Unterlage aufsteht, wobei in jedem Fußsockel eine Wägeeinrichtung integriert ist. In der Fassung des Hilfsantrags ist sinngemäß angegeben, dass der Fußsockel für die Küchenmaschine auch nachrüstbar ist. Zum erteilten Anspruch 1 stellte der Senat fest, dass keine der genannten Druckschriften diesem Neuheitsschädlich entgegensteht, die beanspruchte Küchenmaschine jedoch bei Betrachtung zweier Schriften nahegelegt ist. Zu dem zusätzlichen Merkmal in Anspruch 1 nach Hilfsantrag führte der Senat aus, dass dieses in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist und der Anspruch die erforderliche Klarheit aufweist und auch ausführbar offenbart ist. Der Anspruchsgegenstand ist auch neu und erfinderisch, denn selbst wenn der Fachmann veranlasst gewesen sein sollte, eine Küchenmaschine mit nachrüstbarer Wägeeinrichtung vorzuschlagen, so hätte es angesichts der Lehre der Entgegenhaltung nahegelegen, lediglich die dort beschriebenen Komponenten der Wägeein-

12 BPatG, Beschl. v. 1.6.2022 – 19 W (pat) 7/22, nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt – X ZB 18/22.

13 BPatG, Beschl. v. 3.5.2022 – 8 W (pat) 6/21.

14 BPatG, Urt. v. 11.7.2022 – 7 Ni 88/19 (EP).

richtung am Fußsockel nachrüstbar vorzusehen, nicht aber den gesamten Fußsockel mit den darin integrierten Bestandteilen der Wägeeinrichtung. Gründe, aus denen heraus der Fachmann dennoch eine dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag gemäße Küchenmaschine auch unter Berücksichtigung der übrigen von der Klägerin benannten Druckschriften oder allein gestützt auf sein Fachwissen hätte vorschlagen sollen, sind erkennbar nicht gegeben.

Bei einer Hochvolt-Batterie für ein elektrisch betriebbares Fahrzeug waren die Kontakte des Fahrzeugs und die Gegenkontakte der Batterie so ausgebildet, dass eine einfache Montage der Batterie bzw. ein einfacher Wechsel der Batterie am Fahrzeug möglich war. Die Prüfungsstelle des DPMA sah den Unterschied des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 zum Stand der Technik nur in der nachgiebigen Lagerung der Kontakte und der Enden von Stromkabeln und verwies dazu auf das allgegenwärtige Standard-Repertoire im Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs. Anhaltspunkte dafür, dass hier nur jeweils ein Standard-Repertoire der Fachperson abgefragt werden musste,¹⁵ lagen nach Überzeugung des 9. Senats¹⁶ aber nicht vor. Ein für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel zieht die Fachperson überdies nur dann ohne konkre-

te Veranlassung heran, wenn sich die Nutzung dieses Standard-Repertoires in dem zu beurteilenden Zusammenhang objektiv als funktional zweckmäßig erweist und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.¹⁷ Die Prüfungsstelle hatte jedoch *in toto* nicht den notwendigen Nachweis für das behauptete allgemeine Fachwissen geführt, sondern dies nur behauptet und kein entsprechendes Vorbild als zum Stand der Technik gehörendes Standard-Repertoire benannt. Das Patent wurde daher vom Senat mit unverändertem Patentanspruch 1 erteilt.

c. Durchschnittsfachmann

Die Beschwerde gegen den Widerruf eines Patents für hydrothermal gehärtete und geschnittene Porenbetonformsteine wurde zurückgewiesen, da die Bereitstellung der Porenbetonformsteine in der Streitpatentschrift nicht so deutlich und vollständig offenbart war, dass ein Fachmann diese verwirklichen konnte. Der 14. Senat¹⁸ sah als Fachmann einen Diplom-Ingenieur auf dem Gebiet der Bauchemie, der über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Porenbetonformsteinen verfügt. Die Patentinhaberin sah als Fachmann einen in einem Porenbetonwerk tätigen Laborleiter, der spezielle Kenntnisse hinsichtlich der zu verwendenden Rohstoffe besitzt und die Produktionsabläufe genau kennt. Das Argument der Patentinhaberin, der Fachmann könne bei der Ermittlung geeigneter Rezepturen auf die in „seinem Werk“ bekannten Rezepturen zurückgreifen, vermochte aber nicht durchzugreifen, da firmeninternes, nicht öffentlich zugänglich gemachtes Knowhow nicht zu dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört. Der Senat führte aus, dass das Auffinden einer geeigneten Rezeptur vom Fachmann sowohl in stofflicher als auch in quantitativer Hinsicht die Durchführung einer unüberschaubaren Vielzahl von Versuchen erfordert hätte.



15 BGH, GRUR 2014, 461 – Kollagenase I.

16 BPatG, Beschl. v. 20.12.2021 – 9 W (pat) 56/19.

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

18 BPatG, Beschl. v. 8.7.2022 – 14 W (pat) 1/17.

II. Verfahren vor dem DPMA

1. Teilung

Die Teilung einer Anmeldung ist lediglich bis zum Eintritt der Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses möglich. Die Patentinhaberin hatte nach Erhalt des Erteilungsbeschlusses einen Rechtsmittelverzicht erklärt. Nachdem sie vom DPMA über die Unwirksamkeit der danach erfolgten Teilungserklärung informiert wurde, hatte sie ihren Rechtsmittelverzicht wegen Irrtums gemäß § 119 Abs. 1 BGB angefochten. Der 1. Senat¹⁹ führte aus, dass der Rechtsmittelverzicht als Prozess- bzw. Verfahrenshandlung grundsätzlich weder widerrufen noch angefochten werden kann.²⁰ Als reine Prozess- bzw. Ver-

fahrenshandlung entfaltet die Erklärung des Rechtsmittelverzichts unmittelbar prozessuale Wirkung, weshalb sie im Interesse der Rechtssicherheit ausschließlich den strengen förmlichen Regeln des Prozessrechts und nicht der Anwendbarkeit der Anfechtungsvorschriften des BGB unterliegt.²¹ Zwar sind im Hinblick auf diese Unwiderruflichkeit eines Rechtsmittelverzichts hohe Anforderungen an die Eindeutigkeit einer entsprechenden Erklärung zu stellen, jedoch waren diese im vorliegenden Fall erfüllt.

2. Priorität

Nach § 41 Abs. 1 PatG setzt die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung derselben Erfindung voraus, dass vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung angegeben sowie eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht werden. Die Prüfungsstelle des DPMA stellte fest, dass der Prioritätsanspruch für eine Anmeldung verwirkt sei, da die Anmelderin die Zeichnungen der prioritätsbegründenden Voranmeldung erst nach Ablauf der 16-Monatsfrist eingereicht hatte. Aus den eingereichten Unterlagen war aber unstreitig ersichtlich, dass die mit den Anmeldeunterlagen eingereichten Zeichnungen identisch mit den Zeichnungen der prioritätsbegründenden Voranmeldung waren. Der 1. Senat²² sah die Priorität der Voranmeldung als wirksam in Anspruch genommen an, da es unverhältnismäßig wäre, die Wirksamkeit der Anspruchnahme der Priorität davon abhängig machen

zu wollen, ob von der Anmelderin innerhalb der 16-Monatsfrist ein Doppel des bereits in den Akten befindlichen Zeichensatzes eingereicht wurde oder nicht.



19 BPatG, Beschl. v. 31.10.2022 – 1 W (pat) 11/22.

20 Vgl. hierzu etwa Musielak/Voit, ZPO, 19. Aufl. 2022, § 515 Rn. 11, m. w. N.

21 Vgl. hierzu etwa BeckOK BGB/Wendtland, 61. Ed. 1.2.2022, BGB § 119 Rn. 4, m. w. N.

22 BPatG, Beschl. v. 22.3.2022 – 1 W (pat) 25/22.

3. Fassung der Unterlagen

Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG muss eine Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Dazu sind nach § 9 Abs. 4 PatV im Hauptanspruch die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben. Der 12. Senat²³ führte aus, dass daraus folgt, dass im Hauptanspruch als wesentliche Merkmale der Erfindung bzw. erfindungswesentliche Merkmale diejenigen Merkmale anzugeben sind, die erforderlich sind, damit für Außenstehende hinreichend sicher erkennbar ist, was unter Schutz gestellt werden soll. Daraus ergibt sich aber keine Forderung, dass im Hauptanspruch alle

diejenigen Merkmale enthalten sein müssten, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig seien, noch dass im Hauptanspruch sämtliche Merkmale angegeben sein müssten, die für den Fachmann erforderlich seien, um die Erfindung ausführen zu können. Der bei einem Spannelement für eine Schraubverbindung vorgebrachte Zurückweisungsgrund, dass ein Hauptanspruch nach einem Hilfsantrag nicht alle erfindungswesentlichen Merkmale enthalte, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig seien, bestand daher nicht. Für diese Auffassung findet sich keine Stütze im Patentgesetz.

4. Anhörung, rechtliches Gehör

In einer Anhörung wurden von der Prüfungsstelle weitere Dokumente als Stand der Technik eingeführt. Der Prüfungsstelle ist es unbenommen, jederzeit neue Druckschriften in das Verfahren einzuführen, auch dann, wenn sich das Patentbegehren nicht geändert hat. Auch der Anmelderin ist es möglich, jederzeit neue Patentansprüche einzureichen. Ziel dieser Vorgehensweise ist es nämlich, ein Patent mit Patentansprüchen zu formulieren, die auch zukünftig Bestand haben, so dass eine bekannt gewordene Druckschrift nicht außer Acht gelassen werden darf, wenn sie die Patentfähigkeit in Frage stellen kann. Der Vertreter der Anmelderin kann jedoch geltend machen, dass er mehr Zeit benötige, um eine Druckschrift genauer zu studieren und auch im Kontext zu bewerten. Dies muss er allerdings in der Anhörung deutlich zu erkennen geben und sich im Protokoll wiederfinden. Ein Recht auf Rückfragen an seine Mandantin hat der Vertreter der Anmelderin dagegen nicht, denn der Vertreter stellt gerade eine fach- und sachkundige Person dar, die an Stelle der Anmelderin zu unabhängigem Handeln befähigt und befugt ist. Es gehört zur Vorbereitung des Vertreters, im Vorfeld der Anhörung mögliche Rückzugspositionen mit

der Anmelderin zu erörtern, so dass sich dahingehende Rückfragen erübrigen sollten. Dem Anhörungsprotokoll war nicht zu entnehmen, dass der Vertreter der Anmelderin keine ausreichende Gelegenheit zur Durchsicht der Druckschriften gehabt hätte. Die Vorgehensweise wurde durch den Zusatz „vorgelesen und genehmigt“ im Protokoll genehmigt. Es lag daher keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor und die Beschwerdegebühr war somit nicht zurückzuzahlen, so der 23. Senat.²⁴

Von einer Patentabteilung wurde ein Umschreibungsantrag für ein Patent zurückgewiesen, ohne zuvor die Schriftsätze der Patentinhaberin und Antragsgegnerin dem Antragsteller zu übermitteln. Wird die Umschreibung eines Patents auf einen anderen Inhaber beantragt, erfordert aber die Gewährung des rechtlichen Gehörs zunächst die Information des eingetragenen Inhabers über diesen Antrag. Wird dem Umschreibungsantrag – wie im vorliegenden Fall – von der im Register eingetragenen Patentinhaberin widersprochen, erfordert es die Gewährung des rechtlichen Gehörs ebenfalls, dass dem Antragsteller die entsprechenden Schriftsätze der Patentinhaberin zur Kenntnisnahme übermittelt werden. Denn nur so wird der Antragsstel-

23 BPatG, Beschl. v. 17.2.2022 – 12 W (pat) 75/19.

24 BPatG, Beschl. v. 22.6.2022 – 23 W (pat) 2/22.

ler in die Lage versetzt, die Gründe für den Widerspruch prüfen zu können und daraufhin zu entscheiden, ob er an seinem Antrag festhalten bzw. zu den Widerspruchs-

gründen Stellung nehmen will. Wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs wurde vom 1. Senat²⁵ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

5. Verfahrenskostenhilfe

Gemäß § 130 Abs.1 Satz 1 PatG erhält ein Anmelder im Verfahren zur Erteilung eines Patents auf Antrag unter entsprechender Anwendung des § 114 ZPO Verfahrenskostenhilfe, wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht, er die Kosten des Verfahrens nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, und wenn seine beabsichtigte Rechtsverfolgung nicht mutwillig erscheint. Gemäß Patentanspruch 1 wurde ein Wellnessverfahren beansprucht, bei dem in einer Kabine mit einem Kaltlufteinlass, einem Warmlufteinlass und mindestens einem Luftauslass ein alternierender Einlass von Warmluft und von Kaltluft über ein Zeitintervall von jeweils mindestens 5 s erfolgte. Aus dem vorliegenden Stand der Technik gemäß einer Druckschrift D1 war jedoch bspw. nicht die spezifische in der Figur 2 der Anmeldung gezeigte Anordnung der Positionierung der Ein- und Auslässe für die Warm- und Kaltluft bekannt. Auch ein Start bzw. Stopp des Wellnessverfahrens mittels Sensoren an der Türe der Kabine bzw. in der Kabine war in der D1 nicht beschrieben. Entgegen der von der Patentabteilung vertretenen Auffassung sah der 18. Senat²⁶ daher den Anmeldungsgegenstand in seiner Gesamtheit durch den vorliegenden Stand der Technik gemäß der D1 nicht als dem Fachmann nahegelegt an, so dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents nicht auszuschließen war.

Ein Anmelder hatte Verfahrenskostenhilfe (VKH) für eine Patentanmeldung beantragt, bei der ein Arbeitsverfahren zur Platzierung von Strandkörben mit einem selbsttätig arbeitenden und selbstlernenden Roboter mittels künstlicher Intelligenz beansprucht wurde. Die VKH wurde vom DPMA versagt, da keine hinreichen-

de Aussicht auf die Erteilung eines Patents bestehe. Der Gegenstand der Anmeldung sei für den Fachmann nicht ausführbar, da das Merkmal „mit Hilfe der künstlichen Intelligenz selbstlernend“ in den Anmeldeunterlagen nicht hinreichend erläutert ist und dieser Mangel auch nicht mehr behoben werden kann. Die Patentabteilung hatte aber nach Ansicht des 8. Senats²⁷ ohne entsprechende Recherchebelege nicht nachvollziehbar begründet, dass nach Streichung dieses Merkmals in der gesamten Anmeldung nichts verbleiben würde, worauf mit Erfolg eine Patentanmeldung gerichtet werden könnte. Ein Verweis auf allgemeines fachmännisches Wissen ohne die Bestimmung des Standes der Technik eignete sich nicht für eine nachvollziehbare Begründung des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit. Die Patentanmeldung wurde zur Durchführung einer Recherche an das DPMA zurückverwiesen.

Entgegen der Auffassung der Patentabteilung bewilligte der 12. Senat²⁸ bei einer Anmeldung für einen Farbmischer die Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren, da eine hinreichende Aussicht auf die Erteilung eines Patents bestand. Gemäß der einzigen Beschreibungsseite wurde ein Farbmischer mit einem Drehmotor beschrieben, bei dem eine Sicherung für eine Tür vorgesehen war. Ein solcher Sicherungsmechanismus für einen Farbmischer ging aber aus dem vorliegenden Stand der Technik nicht hervor und erschien auch nicht nahegelegt.

Einem Anmelder fehlte mangels hinreichender Erfolgsaussicht auf die Erteilung eines Patents die gemäß § 130 Abs.1 PatG erforderliche Voraussetzung für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe. Der Hauptanspruch

25 BPatG, Beschl. v. 6.7.2022 – 1 W (pat) 23/22.

26 BPatG, Beschl. v. 31.8.2022 – 18 W (pat) 12/19.

27 BPatG, Beschl. v. 13.6.2022 – 8 W (pat) 3/22.

28 BPatG, Beschl. v. 18.1.2022 – 12 W (pat) 14/21.

war unzulässig erweitert, betraf eine nicht brauchbare Lehre (*perpetuum mobile*) und sein Gegenstand war – allein seine räumlich-körperlichen Vorrichtungsmerkmale betrachtend – außerdem nicht neu gegenüber dem Stand der Technik. Der 20. Senat²⁹ führte aber aus, dass das DPMA gegen die Aufklärungs- und Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO verstoßen hatte, diese Verfahrensmängel sich aber rechtlich nicht auf das Ergebnis der vorliegenden Entscheidung auswirkten. Das DPMA hatte es versäumt, den Antragsteller nach seinem eingegangenen

Verfahrenskostenhilfeantrag darauf hinzuweisen, dass eine im Antrag erwähnte Eingabe (13 Seiten Anmeldeunterlagen) nicht vorlag. Stattdessen wurde eine Empfangsbestätigung übersandt und ein Aktenzeichen vergeben. Auch eine entsprechende Klarstellung seitens des DPMA auf weitere Eingaben des Antragstellers zu dem Aktenzeichen, welches er offensichtlich fälschlicherweise einer ganz anderen Anmeldung zugeordnet hatte, erfolgte nicht. Ein faires Verfahren mit sachgerechter Entscheidung war daher nicht gewährleistet.

6. Sonstiges

Der 11. Senat³⁰ führte aus, dass nach der gegenwärtigen Rechtslage, die sich aus § 37 Abs. 1 PatG ergibt, nur natürliche Personen, nicht aber Maschinen als Erfinder benannt werden können. Eine KI (Künstliche Intelligenz) kann nach deutschem Patentrecht nie als Erfinder oder Miterfinder genannt werden.³¹ Der Senat sah neben der Nennung des Namens des Erfinders den Zusatz „der die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren“ in dem Feld zur Angabe des Vor- und Zunamens des Erfinders in der Erfinderbenennung aber als zulässig an. Die Regelung des § 7 Abs. 2 PatV enthält keinen abschließenden Katalog der in der Erfinderbenennung möglichen Angaben. Das Formblatt der Erfinderbenennung hält mindestens zwei Felder für Angaben vor, die nicht im Katalog des § 7 Abs. 2 PatV genannt sind. Hätte der Ordnungsgeber mit § 7 PatV eine abschließende Regelung dahingehend schaffen wollen, dass auch nur im Katalog des Absatzes 2 genannte Angaben statthaft wären, so hätte er dies durch ein ausdrückliches Verbot unnötiger Angaben, wie z. B. in § 10 Abs. 3 PatV geschehen, bewirken können.

Der 1. Senat³² wies die Beschwerde gegen einen Beschluss einer Patentabteilung als unbegründet zurück, da die Patentabteilung die wegen der Besorgnis der Befangtheit beantragte Ablehnung des Prüfers zu Recht zurückgewiesen hatte. Die Antragstellerin führte zur Begründung ihrer Besorgnis auch eine Textpassage im Prüfungsbescheid an, in dem die Merkmalsbezeichnungen des Gegenstandes der Anmeldung „bis an die Grenze der Unverständlichkeit reichenden Kauderwelsch“ genannt wurden. Damit kritisierte der Prüfer mit eigenen Formulierungen den seiner Auffassung nach bestehenden Mangel der Anmeldung, die unter Schutz gestellte Erfindung nicht klar und deutlich zu umschreiben. Vor dem Hintergrund der in der Anmeldung verwendeten schwer verständlichen Begriffe konnten die vom Prüfer verwendeten pointierten Schlagworte letztlich noch als sachbezogen gewertet werden. Ob die in der Patentanmeldung von der Anmelderin verwendeten Begriffe in rechtlicher Hinsicht geeignet sind und ob die Prüfungsstelle den Erfindungsgegenstand technisch zutreffend bewertet, ist jedenfalls nicht Gegenstand der Prüfung eines Ablehnungsgesuchs.

29 BPatG, Beschl. v. 4.5.2022 – 20 W (pat) 12/21.

30 BPatG, Beschl. v. 11.11.2021 – 11 W (pat) 5/21, Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt – X ZB 5/22; siehe auch Beschl. v. 21.12.21 – 18 W (pat) 28/20.

31 Vgl. *Schulte/Moufang*, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., § 6 Rn. 18; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., § 37 Rn. 4; *Stortnik in Fitzner/Lutz/Bodewig*, PatKomm, 4. Aufl., PatG § 37 Rn. 2.

32 BPatG, Beschl. v. 7.3.2022 – 1 W (pat) 4/22.

III. Einspruchsverfahren

1. Verfahrensgrundsätze

Erlischt ein Patent während des Einspruchsverfahrens und macht der Einsprechende kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis für einen rückwirkenden Widerruf geltend, ist das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt.³³ Die Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache führt in entsprechender Anwendung von § 269 Abs.3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses.³⁴ Zu dieser Rechtsfrage ließ der 11. Senat³⁵ die Rechtsbeschwerde zu. In Fällen, in denen mit einem erstinstanzlichen Beschluss ein Voll- oder Teilwiderruf eines Patents ausgesprochen wurde, verhindert die Anwendung der genannten Regelung den Eintritt der Bestandskraft und verursacht damit quasi „rückwirkend“ wieder die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des Patents. Die Anwendung von § 269 Abs.3 Satz 1 ZPO führt damit zu einem Ergebnis, das sowohl für die Allgemeinheit als auch für den jeweiligen Einsprechenden einen gleichsam überraschenden wie belastenden Rechtsnachteil bedeuten kann. Mit Blick auf Sinn und Zweck eines patentamt-

lichen Einspruchsverfahrens und eines patentgerichtlichen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens stellt sich damit die Frage, ob beim patentamtlichen Einspruchsverfahren im Sinne von § 99 Abs.1 PatG Besonderheiten zu beachten sind, die hier eine entsprechende Anwendung von § 269 Abs.3 Satz 1 ZPO ausschließen.

Die im Nichtigkeits- und Berufungsverfahren geltenden Verspätungsregelungen der §§ 83 Abs.4 und 117 PatG sind als Ausnahmenvorschriften nicht analog auf das Einspruchsverfahren anwendbar. Auch eine analoge Anwendung der Verspätungsvorschriften der ZPO (§§ 530, 296 ZPO) scheidet als auf dem Beibringungsgrundsatz beruhend für das dem Amtsermittlungsgrundsatz unterliegende Verfahren vor dem DPMA (vgl. §§ 46 Abs.1 Satz 1, 59 Abs.5 PatG) aus. Der 18. Senat³⁶ führte daher aus, dass die von der Einsprechenden nach der Einspruchsfrist eingereichten Druckschriften als entscheidungserheblicher Prüfstoff im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren zu berücksichtigen sind.³⁷

2. Zulässigkeit des Einspruchs

a. Zulässigkeit des Einspruchs bejaht

Der 9. Senat³⁸ sah – entgegen dem Beschluss der Patentabteilung – einen Einspruch als hinreichend substantiiert an. Die Einsprechende hatte im Einspruchsschriftsatz zur Neuheit in Bezug auf eine sehr übersichtliche Druckschrift D2 argumentiert. Sie vertrat die Auffassung, dass

den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ein gleichsam dem Wortlaut und dem als bekannt vorausgesetzten Stand der Technik folgender Sinngehalt zu unterstellen sei, der keines weiteren Eingehens bedarf. Mit der Wiedergabe des zusammengefassten Inhalts der Merkmale des Oberbegriffs im Einspruchsschriftsatz hatte die Einsprechende aber als Ad-

33 Vgl. *BPatG*, GRUR 2010, 363 – Radauswuchtmaschine.

34 Vgl. *Busse/Engels*, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 189 ff., 200.

35 *BPatG*, Beschl. v. 18.10.2022 – 11 W (pat) 37/18, Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.

36 *BPatG*, Beschl. v. 21.9.2021 – 18 W (pat) 13/20.

37 Vgl. *BGH*, GRUR 1978, 99-101, III. 1. c) bb) – Gleichstromfernspesung.

38 *BPatG*, Beschl. v. 10.11.2021 – 9 W (pat) 55/19.

ressat der durch die Patentschrift vermittelten Lehre den sich ihr aufdrängenden Sinngehalt in seiner Gesamtheit zum Gegenstand der Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik gemacht. Insoweit hatte sich die Einsprechende – entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin und der Patentabteilung – in hinreichender Weise mit einer Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 insgesamt auseinandergesetzt, die dieser nach ihrem eigenen – fachpersönlichen – Verständnis vermittelt. Dass dieses nicht einem aus einer senatsseitigen Auslegung des Patentanspruchs ggf. abweichenden tatsächlich folgenden technischen Sinngehalt entspricht, ist dabei unerheblich, denn die Auslegung des Patentanspruchs gehört bereits zur rechtlichen Würdigung, von der die Begründetheit eines Einspruchs abhängt. Die Zuweisung eines sich im Nachhinein als unzutreffend unterlegt herausstellenden Sinngehalts oder die Fehlinterpretation des substantiellen Gehalts einer Erfindung durch die Einsprechende innerhalb ihres Verständnishorizonts vermag aus diesem Grund nicht die Unzulässigkeit eines Einspruchs rechtfertigen, selbst wenn dadurch der Anschein erweckt wird, sie habe sich lediglich mit einer Teillehre befasst.

b. Zulässigkeit des Einspruchs verneint

Für die Zulässigkeit eines Einspruchs sind gemäß § 59 Abs.1 Satz 4 PatG die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, „im Einzelnen“ anzugeben. In einem Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende als Widerrufsründe mangelnde Schutzfähigkeit, fehlende ausführbare Offenbarung und widerrechtliche Entnahme geltend gemacht. Der 11. Senat³⁹ führte aus, dass der Einspruch unzulässig war, da die Einsprechen-

de zu keinem der Widerrufsgründe einen ausreichenden Vortrag geliefert hatte. Zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung wurden eine Vielzahl von Konstruktionszeichnungen, dokumentierter E-Mail-Verkehr, Kopien von Bestell- und Lieferpapieren und Fotos von Ausführungsbeispielen vorgelegt. In der Einspruchsschrift fanden sich aber keine brauchbaren Ausführungen dazu, in welchem Verhältnis die dort gezeigten Gegenstände zueinander standen. Die knappen Ausführungen, die insbesondere darauf verzichteten, die beanspruchten Gegenstände anhand der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen, waren auch zur Darlegung der fehlenden ausführbaren Offenbarung ungeeignet. Hinsichtlich des Widerrufsgrundes einer widerrechtlichen Entnahme war der Vortrag der Einsprechenden in gleichem Maße unzulänglich. Eine widerrechtliche Entnahme hat als objektives Tatbestandsmerkmal zur Voraussetzung, dass der Patentanmelder die Erfindung ohne die Einwilligung des Berechtigten angemeldet hat.⁴⁰ Bereits zu dieser Tatbestandsvoraussetzung fehle es im Einspruchsschriftsatz an einem geeigneten Vortrag. Die Einsprechende habe nur den allgemeinen Hinweis gegeben, dass zwischen ihr und dem Patentinhaber eine Geschäftsbeziehung bestanden habe und der Patentinhaber auf diese Weise – was angesichts der Geschäftsbeziehung „naheliege“ – in den Erfindungsbesitz gelangt sei. Der Einspruch enthielt aber keine Ausführungen zur Frage, wie diese Geschäftsbeziehung im Einzelnen rechtlich ausgestaltet gewesen war und weshalb nur die Einsprechende berechtigt gewesen sein soll, die vorliegende Erfindung zum Patent anzumelden.

3. Auslegung

Der Gegenstand eines Sach- oder Verfahrensanspruchs kann regelmäßig nicht durch Zweckangaben auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion beschränkt werden. Vielmehr muss ein durch das Patent geschützter Gegenstand neben der Erfüllung der weite-

ren räumlich-körperlichen Merkmale lediglich auch so ausgebildet sein, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendet werden oder die Funktion erfüllen kann.⁴¹ Bei einem Verfahren für die Herstellung eines Prägebleches zur Herstellung von Dokumenten,

39 BPatG, Beschl. v. 1.8.2022 – 11 W (pat) 3/21.

40 Vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 21 Rn. 25, § 8 Rn. 11.

41 Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl., § 14 Rn. 41 u. 48.

wie bspw. Ausweisen, Kreditkarten oder Führerscheinen, waren derartige Zweckangaben zu beurteilen. Der 3. Senat⁴² führte aus, dass die beiden Zweckbestimmungen „für eine Heiß-Kalt-Laminierpresse“ und „zur Herstellung von Dokumenten“ im ersten Merkmal des An-

spruchs 1 den Gegenstand nicht beschränken und daher nicht zu berücksichtigen sind. Da die restlichen Merkmale aus dem Stand der Technik zu entnehmen waren, wurde das Patent in der erteilten Fassung aufgrund fehlender Neuheit für nichtig erklärt.

4. Prüfung der Widerrufsgründe

a. Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre

Bei einem Abdeckglas für eine Anzeigevorrichtung wurden ein Auflösung-Indexwert, ein Reflexion-Bilddiffusionsfähigkeit-Indexwert und ein Glanz-Indexwert beansprucht, wobei angegeben war, wie diese Index-Werte messtechnisch bestimmt und anschließend berechnet werden. Mit dem Hauptantrag wurde eine entsprechende Glasplatte mit Werte-Vorgaben für die Index-Werte beansprucht. Der 19. Senat⁴³ führte aus, dass für den Fachmann völlig offen blieb, wie er die Materialauswahl und die ihm bekannten Verfahren zur Oberflächenbehandlung der Glasplatte (Mattieren, Ätzen, Sandstrahlen, Lappen, Beschichten) einzusetzen hatte, um eine Glasplatte nach den Werte-Vorgaben zu erhalten. Es handelte sich bei den Werte-Vorgaben nicht um ein körperlich-strukturelles Vorrichtungsmerkmal, sondern um eine Wirkungsangabe, wobei der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs nicht ohne unzumutbares Herumexperimentieren und vor allem nicht ohne eigenes erfinderisches Zutun ausführen konnte. Die Erfindung gemäß dem Hilfsantrag, der ein Verfahren zur Auswahl einer Glasplatte beanspruchte, sah der Senat dagegen als ausführbar an. Der Anspruch umfasste die notwendigen Anweisungen zum Auswählen einer Glasplatte unter Verwendung der drei Index-Werte.

Bei einem Türsystem mit einer von einem Motor angetriebenen Türe, insbesondere Schiebetüre, sollte durch ein Verfahren automatisch die Reibung und die Masse des Türsystems bestimmt werden. Dazu wurde mit dem Patent beansprucht, während einer Öffnungs-

oder Schließfahrt des Türsystems geeignete Größen wie die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Türsystems zu messen und diese durch ein Systemmodell abzubilden. Über die nach der Methode der linearen Regression ermittelten Modellparameter sollte dann die Reibung und Masse des Türsystems bestimmt werden. Der 19. Senat⁴⁴ führte aus, dass der Fachmann anhand der Ausführungen zur Erstellung des Systemmodells nicht in der Lage war, die aufgabengemäß gesuchten Werte für die Masse und die Reibung zu ermitteln. Mit dem Patentanspruch 1 wurde zwingend die Methode der linearen Regression beansprucht, die als statistische Methode eine Vielzahl von Messwerten erfordert. Dabei sollte aber lediglich eine Öffnungs- oder Schließfahrt durchgeführt werden. Für den Fachmann war auch aus der Patentschrift nicht entnehmbar, wie die erforderliche Vielzahl von Messungen für die Durchführung der linearen Regression durchgeführt werden sollten.

Der 3. Senat⁴⁵ befasste sich mit einem Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung für Dreibegekatalysatoren. Derartige Katalysatoren müssen, um wirksam arbeiten zu können, selbst bei hoher Temperatur eine bedeutende spezifische Oberfläche aufweisen. Hierzu war im erteilten Anspruch 1 ausgeführt, dass die beanspruchte Zusammensetzung nach 6 Stunden Kalcinierung bei 1000 °C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist. Im konkreten Fall stellte der 3. Senat fest, dass der beanspruchte, nach oben offene, Wertebereich nicht ausführbar offenbart

42 BPatG, Urt. v. 11.1.2022 – 3 Ni 26/19.

43 BPatG, Beschl. v. 11.5.2022 – 19 W (pat) 3/21.

44 BPatG, Beschl. v. 22.11.2021 – 19 W (pat) 28/20.

45 BPatG, Urt. v. 1.6.2022 – 3 Ni 37/20 (EP).

war. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es bei einem Merkmal, das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu dessen Verwirklichung aufzeigt. Welches Maß an Verallgemeinerung zulässig ist, richtet sich danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen ist, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird.⁴⁶ Ein in einer Richtung begrenzter Wertebereich ist somit nur dann ausführbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereiches erschöpft, sondern eine darüberhinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen.⁴⁷ Nur dann, wenn eine Obergrenze im beschreibenden Teil des Streitpatents und in den Ursprungsunterlagen offenbart ist, ist die Ausführbarkeit zu bejahen. Das einzige Beispiel des Streitpatents liefert bei einer Kalzinierung von 1000 °C eine spezifische

Oberfläche von 55 m²/g. Dem Streitpatent kann keine verallgemeinerbare Lehre entnommen werden, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, den im Streitpatent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen.

b. Unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands, Aliud

In einem Nichtigkeitsverfahren stellte der 7. Senat⁴⁸ fest, dass die vorliegende unzulässige Erweiterung nicht nur in der Einfügung eines nicht ursprünglich offenbarten Merkmals bestand, sondern darin, dass das neu aufgenommene Merkmal zu einer anderen Lehre des Anspruchs 1 geführt hat. Dabei kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden, ob es sich bei der Einfügung eines Merkmals um eine bloße Einschränkung oder um ein Aliud handelt. Ein Aliud liegt vor, wenn der Gegenstand des Streitpatents zum ursprünglich offenbarten Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht, oder wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.⁴⁹ Der Senat führte weiter aus, dass die ursprüngliche Lehre ausschließlich eine Küchenmaschine



46 *BGH*, GRUR 2013, 1210 Rn. 21 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2019, 713 Rn. 42 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I.

47 *BGH*, GRUR 2019, 713 Rn. 45 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I; GRUR 2019, 718 Rn. 26 – Cer-Zirkonium-Mischoxid II; Urt. v. 6.8.2019 – X ZR 36/17, *BeckRS* 2019, 24411, Rn. 104; GRUR 2021, 1043 Rn. 57 – Cerdioxid.

48 *BPatG*, Urt. v. 19.5.2022 – 7 Ni 87/19 (EP).

49 *BGH*, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR, 2011, 1003 – Integrationselement; GRUR 2015, 573, Rn. 53 – Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2021, 571, Rn. 41 m. w. N. – Zigarettenpackung.



betrifft, bei der Rührgefäß und/oder Deckel erst nach Verdrehen um die Vertikalachse des Rührgefäßes verriegelbar sind. Demgegenüber gibt das neu eingefügte Merkmal an, dass Rührgefäß und/oder Deckel bereits durch bzw. beim Verdrehen verriegeln bzw. entriegeln. Durch dieses Merkmal wird demnach die ursprüngliche Lehre nicht weiter konkretisiert, vielmehr schließen sich der Gegenstand des Streitpatents und der ursprünglich offenbarte Gegenstand gegenseitig aus. Demnach liegt ein Aliud vor, das zwingend zur Nichtigerklärung des Streitpatents führen muss. In der Aufnahme des neuen Merkmals ist auch keine zulässige Verallgemeinerung zu sehen, da die nach ständiger Rechtsprechung⁵⁰ für eine verallgemeinernde Aufnahme eines Einzelmerkmals aus einem Ausführungsbeispiel zu erfüllenden Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Mit einem Patent für eine Härteprüfeinrichtung zur Prüfung des Härteedrucks wurde ein verschiebbar geführter Schlitten beansprucht, an dem ein Schwenkörper zwischen zwei Wangen schwenkbar gelagert ist. Im Beschwerdeverfahren wurde dem Patentanspruch 1 ein neues Merkmal hinzugefügt, wonach an jeder Wange eine Kraftmessdose vorgesehen ist, die zwischen dem Schlitten und der jeweiligen Wange angeordnet ist. In den ursprünglichen Unterlagen waren die Kraftmessdosen aber nur zusammen mit einer

Überwachungseinrichtung offenbart. Der ursprünglich offenbarte wirktechnische Zusammenhang der Kraftmessdosen mit der Überwachungseinrichtung wurde unzulässig verallgemeinert, indem der Patentanspruch die Kraftmessdosen nur noch pauschal nennt und damit eröffnet, diese an der Härteprüfeinrichtung auch in anderem Kontext zu realisieren. Der Patentanspruch 1 führte mit dem neuen Merkmal zur Beanspruchung eines Aliud, so der 20. Senat.⁵¹

Bei einem Leistungshalbleitermodul mit zweiteiligem Gehäuse bestand das Gehäuse aus einer Haube und einem Rahmen. Mit einem Merkmal M₉ wurde beansprucht, dass „die Haube den Rahmen übergreift und an ihrer dem Rahmen zugewandten Innenseite in seitlicher Richtung mit dem Rahmen reibschlüssig verbunden ist“. Dieses Merkmal war nicht wörtlich dem ursprünglichen Anspruchssatz entnommen und wurde von der Prüfungsstelle als nicht ursprünglich offenbart angesehen. Der 23. Senat⁵² führte aus, dass der Anspruch, der eine reibschlüssige Verbindung beansprucht, zulässig war, da sein Gegenstand in dieser Allgemeinheit in der ursprünglichen Beschreibung offenbart war. Alle Figuren zeigten eine Verbindung der Innenseite der Haube mit der Außenseite des Rahmens, wobei verschiedene lösbbare Verbindungen, u.a. auch eine reibschlüssige Verbindung, beschrieben wurden.

50 BGH, GRUR 1990, 432, 434 – Spleißkammer; BGH, GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung.

51 BPatG, Beschl. v. 20.12.2021 – 20 W (pat) 20/18.

52 BPatG, Beschl. v. 25.1.2022 – 23 W (pat) 18/20.

c. Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs

Ein Patent kann nur in den Grenzen dessen beschränkt werden, was das erteilte Patent unter Schutz gestellt hat. Durch das Einfügen eines neuen Merkmals wird ein neuer Nichtigkeitsgrund geschaffen, weil es den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 gegenüber der erteilten Fassung verändert. Der Schutzbereich wird gemäß Art. 69 EPÜ durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Beklagte verteidigte in einem Verfahren vor dem 2. Senat⁵³ das erteilte Patent in Gestalt eines neuen Hauptantrags, in dem ein neues Merkmal aufgenommen wurde. Aufgrund der Änderungen waren jedoch nunmehr Ausgestaltungen in Anspruch 1 umfasst, die nicht im Schutzbereich des erteilten Patents lagen. Das neue Merkmal ist somit als Aliud einzustufen.⁵⁴ Damit wurde ein neuer Nichtigkeitsgrund geschaffen, der zur Unzulässigkeit des neu eingereichten Hauptantrags führte.

§ 22 Abs. 1 PatG führt als Nichtigkeitsgrund die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents auf. In einem Fall des 9. Senats⁵⁵ stellte Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung einen Achssteller für eine Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs mit einer Drehstabfeder unter Schutz. In der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung des Streitpatents war der beanspruchte Gegenstand auf ein Kraftfahrzeug gerichtet, bei dem jedem Fahrzeugrad ein Achssteller für eine Radaufhängung des Kraftfahrzeugs zugeordnet war. Der Wechsel des Patentgegenstandes von einem (einfachen) Achssteller zu einem (komplexeren) Kraftfahrzeug mit Achssteller führt zu einem Aliud, was mit einer nachträglichen Verlagerung des Patentschutzes und einer Beeinträchtigung der Rechtssicherheit für Dritte einhergeht und damit unzulässig ist.

In einem weiteren Einspruchsbeschwerdeverfahren des 9. Senats⁵⁶ wurde von der Patentinhaberin das Patent mit einem Hilfsantrag verteidigt, dessen Gegenstand

nach Anspruch 1 eine „Karosserie, die eine B-Säule umfasst“ war. Der erteilte Patentanspruch 1 schützte aber nur eine „Kraftfahrzeugsäule“. Der Begriff „Karosserie“ war dabei nicht nur als Eignung der B-Säule für eine Karosserie zu verstehen, sondern definierte, da erstgenannt und darüber hinaus dem Wortlaut folgend, die B-Säule einschließlich einen deutlich weitreichenderen Gegenstand als in der erteilten Fassung beansprucht. Selbst wenn ein solcher Gegenstand durch das erteilte Patent offenbart werden sollte, wird er von ihm aber, da nicht in einem Patentanspruch unter Schutz gestellt, nicht geschützt. Eine nachträgliche Einbeziehung eines solchen, vom Streitpatent nicht geschützten Gegenstands in dieses ist nicht möglich. Das Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren dient insofern nicht der Gestaltung des Patents; diese Funktion ist vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen.⁵⁷

d. Widerrechtliche Entnahme

Für eine widerrechtliche Entnahme muss der wesentliche Inhalt eines Patents dem Erfindungsbesitz eines Verletzten entnommen worden sein, d. h. es muss als notwendige Voraussetzung eine Wesensgleichheit zwischen patentierter und behaupteter entnommener Erfindung vorliegen. Eine Einspruchsbeschwerde des 12. Senats⁵⁸ betraf ein Streitpatent für eine Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen in einer Kraftübertragungsvorrichtung bei einem Antriebsstrang zwischen einem Verbrennungsmotor und einem Getriebe. Die Einsprechende verwies für ein einzelnes Merkmal 1.9 des Patentanspruchs 1 auf Überlegungen ihrer Mitarbeiter, dokumentiert durch die Darstellung eines Nabenelements, aus der sich auch das Teilmerkmal 1.9 entnehmen ließ. Die wesentlichen, die patentgemäße Erfindung charakterisierenden und zur Lösung der Aufgabe notwendigen Merkmale zur Dämpfung von Schwingungen waren der Darstellung jedoch nicht zu entnehmen und eine widerrechtliche Entnahme lag daher nicht vor.

53 *BPatG*, Urt. v. 21.6.2021 – 2 Ni 3/20 (EP).

54 *BGH*, Urt. v. 20.10.2020 – X ZR 158/18 – Zigarettenpackung; *BGH*, Urt. v. 20.12.2018 – X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III.

55 *BPatG*, Beschl. v. 10.8.2022 – 9 W (pat) 58/19.

56 *BPatG*, Beschl. v. 23.5.2022 – 9 W (pat) 28/18.

57 Vgl. *BGH*, GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul.

58 *BPatG*, Beschl. v. 25.11.2021 – 12 W (pat) 35/19.

5. Kostenfragen

Der 20. Senat⁵⁹ erlegte die der Patentinhaberin erwachsenen Kosten für einen zweiten Verhandlungstermin der Einsprechenden aus Billigkeitsgründen auf.⁶⁰ Die Einführung eines neuen Widerrufsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit durch die Einsprechende im ersten Verhandlungstermin stellte einen Verstoß ge-

gen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht dar. Denn die Patentinhaberin konnte zu diesem neuen Widerrufsgrund, den der Senat für sachdienlich erachtet hatte, im ersten Termin nicht sachgerecht Stellung nehmen, weshalb auf ihren Antrag eine Vertagung der mündlichen Verhandlung geboten war.

IV. Beschwerdeverfahren

Zurückverweisung

Der 35. Senat⁶¹ führte aus, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 11 in der eingetragenen Fassung eines Streitgebrauchsmusters unzulässig erweitert war. Die Gegenstände der Anspruchsfassung nach einem neuen Hilfsantrag waren hingegen zulässig und durch den im erstinstanzlichen Lösungsverfahren eingeführten Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt. Es sei jedoch möglich, dass der von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren neu eingeführte Stand der Technik die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Anspruchsfassung nach dem neuen Hilfsantrag in Frage stellt. Es handelte sich dabei auch um Entgegenhaltungen zu offenkundigen Vorbenutzungen und damit um völlig andersartige Entgegenhaltungen als die vornehmlich druckschriftlichen Entgegenhaltungen des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens. Allerdings ist der Senat als Beschwerdeinstanz im Wesentlichen für die Überprüfung angefochtener Entscheidungen zuständig; es ist grundsätzlich nicht seine vorrangige Aufgabe, die

erstmalige Prüfungspflicht der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA im Rahmen des gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahrens an deren Stelle zu erfüllen. Um zu einer abschließenden Entscheidung zu kommen, waren weitere, aufwändige Prüfungen der Sach- und Rechtslage, wie sie sich nach Einführung der neuen Entgegenhaltungen in der Beschwerdeinstanz darstellen, erforderlich. In diesem Zusammenhang ist auch die Durchführung einer Beweisaufnahme möglich. Hiermit ist auch ein entsprechender Zeitaufwand verbunden. Eine abschließende Entscheidung des Senats würde andererseits zum Verlust einer Instanz führen. Belange der Öffentlichkeit waren hingegen weniger betroffen, da das Streitgebrauchsmuster erloschen war. Der Senat verwies, unter Abwägung der vorgenannten Fallumstände und dem bei der Frage der Zurückverweisung anzuwendenden pflichtgemäßen Ermessen,⁶² die Sache hinsichtlich des noch nicht entscheidungsreifen neuen Hilfsantrags an das DPMA zur weiteren Prüfung und Entscheidung zurück.

59 BPatG, Beschl. v. 20.12.2021 – 20 W (pat) 20/18.

60 Vgl. *Schulte*, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 9 m. w. N.

61 BPatG, Beschl. v. 22.6.2022 – 35 W (pat) 401/21.

62 Vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 11. Aufl., § 79 Rn. 17, 18.

V. Nichtigkeitsverfahren

1. Zulässigkeit der Klage

Eine Klage ist abzuweisen, wenn ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG entgegensteht. Entsprechend dieser Vorschrift kann eine Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange ein Einspruch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Dabei ist für die Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, nicht auf den Zeitpunkt der Klageerhebung, sondern des Schlusses der mündlichen Verhandlung abzustellen.⁶³ Mit dem Klagehindernis soll das BPatG entlastet werden, widersprüchliche Entscheidungen vermieden werden und sichergestellt werden, dass über den Rechtsbestand des Streitpatents auf der Grundlage seiner im Erteilungs- und Einspruchsverfahren endgültigen Fassung entschieden wird.⁶⁴ In einem konkreten Fall, bei dem die das Patent widerrufende ursprüngliche Entscheidung der Einspruchsabteilung von der Beschwerdekammer aufgehoben wurde, die Beschwerdekammer jedoch statt einer eigenen Entscheidung das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat, führte der 3. Senat⁶⁵ aus, dass durch die



Zurückverweisung keine Sachentscheidung ergangen ist. Dies kam darin zum Ausdruck, dass die Beschwerdekammer die Sache mit der Maßgabe an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat, das Streitpatent auf der Grundlage der geänderten Anspruchsfassung aufrechtzuerhalten und zwar unter Berücksichtigung der Gründe der Beschwerdeentscheidung und mit einer an diese angepassten Beschreibung. Damit war aufgrund der Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer eine rückwirkende materielle Änderung des Streitpatents in beschränkter Form trotz Unanfechtbarkeit der Beschwerdeentscheidung noch nicht eingetreten.

In einem Nichtigkeitsverfahren des 6. Senats⁶⁶ waren die Parteien des Rechtsstreits durch einen Patent- und Know-How-Lizenzvertrag verbunden und in einem Schiedsverfahren erging bereits ein Endschiedsspruch. Von der Beklagten wurde rechtzeitig vor Beginn der mündlichen Verhandlung die Einrede der Schiedsvereinbarung gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO erhoben und damit die Zulässigkeit der Klage in Frage gestellt. Es bedurfte keiner Entscheidung darüber, ob die §§ 1025 ff. ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren über die Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG überhaupt Anwendung finden.⁶⁷ Der Tenor des Schiedsspruchs im Schiedsverfahren hatte einen anderen Streitgegenstand als der Streitgegenstand der Nichtigkeitsklage und die Einrede der entgegenstehenden Rechtskraft gemäß § 1055 ZPO stand der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht entgegen. Streitgegenstand des Schiedsspruchs war die abstrakte Frage der generellen Schiedsfähigkeit einer Verpflichtung zum Widerruf von Vertragsschutzrechten, der sich nicht mit dem Streitgegenstand der auf die Beseitigung des Streitpatents gerichteten Patentnichtigkeitsklage deckt.

63 BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung, Rn. 17.

64 BGH, GRUR 2005, 967 – Strahlungssteuerung, Rn. 9.

65 BPatG, Urt. v. 25.2.2022 – 3 Ni 23/20 (EP).

66 BPatG, Urt. v. 10.10.2022 – 6 Ni 15/22.

67 verneinend: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage, § 99 Rn. 15.

2. Kostenfragen

a. Kostenverteilung

Die Kostenentscheidung in einem Fall, bei dem die Beklagte auf den deutschen Teil des Streitpatents verzichtet hat und die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, wurde vom 6. Senat entschieden.⁶⁸ Zunächst ist ein Kläger nach § 99 Abs.1 PatG, § 269 Abs.3 Satz 2 ZPO, wenn er die Klage zurücknimmt, grundsätzlich verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, es sei denn, es treten weitere Umstände hinzu, die es angemessen erscheinen lassen, der Beklagten in diesem Fall die Kosten aufzuerlegen. Dabei kann durchaus berücksichtigt werden, dass der Verzicht auf das Streitpatent regelmäßig für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf den beklagten Patentinhaber spricht. Eine Ausnahme besteht allerdings schon dann, wenn das Verhalten des beklagten Patentinhabers einem sofortigen Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO entspricht, dessen Rechtsgedanke auch im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbar ist. Diese Annahme gilt allerdings nur dann, wenn der beklagte Patentinhaber nicht seinerseits Anlass zur Klage, wie im vorliegenden Fall durch die Erhebung einer Verletzungsklage, gegeben hat. Eine entsprechende Anwendung, wenn die Klage, wie hier, bereits vor der Zustellung zurückgenommen wird, erscheint allerdings bereits bedenklich, weil dann eine (Nicht-) Partei, die mangels Zustellung der Klage noch nicht am Rechtsstreit beteiligt gewesen ist und von diesem auch keine Kenntnis hat, einer nicht auf rein formalen Kriterien, sondern auf Angemessenheitsabwägungen beruhenden, unter Umständen erheblichen Kostenbelastung unterworfen wird. Insbesondere besteht hier aber der wesentliche Unterschied zu dem gewöhnlichen Fall der Erledigung nach An- und vor Rechtshängigkeit, dass die Klägerin bei Verzicht auf das Patent noch Einfluss auf das weitere Prozessgeschehen, insbesondere die erst mit vollständiger Einzahlung des (restlichen) Gerichtskostenvorschusses verbundene Zustellung der Klage hatte. Der Senat war der Ansicht, es sei nicht angemessen, in dieser besonderen Konstellation, in der die Klägerin einen entscheidenden Hand-

lungsspielraum zur Vermeidung erheblicher Kosten hatte, abweichend vom gesetzlich vorgesehenen Regelfall bei Klagerücknahme der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Vielmehr erscheint es auch hier angemessen, dass die Klägerin das Risiko ihrer Klage und damit die Kostenlast, deren Höhe sie durch ihr Verhalten begründet hat, trägt.

In einem Nichtigkeitsverfahren erklärte der 6. Senat⁶⁹ ein Patent teilweise für nichtig, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag 2' hinausging. Das Streitpatent erfährt in dieser Fassung durch die Ergänzungen eine nicht unwesentliche Einschränkung, welche nach der Schätzung des Senats ein Drittel der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des (gesamten) Streitpatents ausmacht. Da die Klägerin mit ihrem Angriff auf das erteilte Streitpatent im Verhältnis zur verbleibenden Fassung der Patentansprüche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2' obsiegte, hatte die Beklagte bereits in diesem Umfang die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Des Weiteren hielt der Senat es in diesem Einzelfall für angezeigt, aufgrund der ergänzend heranzuziehenden Angemessenheitsabwägungen gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, abweichend vom Unterliegensprinzip und den entsprechend geltenden Kostengrundsätzen der §§ 91 ff. ZPO das mit der Möglichkeit einer zulässigen Beschränkung durch Ergänzung und damit Neufassung der Patentansprüche 3 bis 6 des Streitpatents nach ergangenem gerichtlichen Hinweis verbundene Kostenrisiko beiden Parteien gleichmäßig aufzubürden. Denn die Beklagte hat den erfolgversprechenden Hilfsantrag 2' erst nach dem gerichtlichen Hinweis formuliert und auch die Klägerin hat erst im Verlauf des Verfahrens und nach dem gerichtlichen Hinweis – und damit ebenfalls in Kenntnis der vorläufigen Einschätzung des Senats – zu erkennen gegeben, eine im Verlaufe des Verfahrens beschränkt verteidigte Fassung des Streitpatents nicht angreifen zu wollen und sich mit der daraufhin formulierten Fassung der Patentansprüche 3 bis 6 dann allerdings sofort einverstanden erklärt. Demnach haben die Parteien hinsichtlich des auf das Streitpatent in der Fassung

68 BPatG, Beschl. v. 16.12.2021 – 6 Ni 46/20 (EP).

69 BPatG, Beschl. v. 3.12.2021 – 6 Ni 57/19 (EP).

nach Hilfsantrag 2' entfallenden Kostenanteils von zwei Drittel jeweils die Hälfte, also je ein Drittel zu tragen.

Der 3. Senat⁷⁰ wies eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent ab, da der Klage nach dem Erlöschen des Patents durch die Nichtzahlung der nächsten Jahresgebühr beklagte Seite nicht widersprochen wurde und die Klagepartei auch kein Rechtsschutzbedürfnis für die rückwirkende Nichtigkeitsklärung des Patents geltend gemacht hatte.⁷¹ Der Kläger hatte nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Verfahrens zu tragen. Eine Kostentragungspflicht der beklagten Partei aus Billigkeitsgründen nach § 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG kam nicht in Betracht, da der Kläger den Beklagten zu keinem Zeitpunkt aufgefordert hatte, sein Patent im mit der Klage beantragten Umfang einzuschränken, und die beklagte Partei aus dem Patent auch keine Rechte gegenüber der Klagepartei oder Dritten geltend gemacht hatte. Dies gilt auch, wenn die Klagepartei geltend macht, dass die Anmeldung des Streitpatents im beanspruchten Umfang gegen ethische Grundsätze verstoße. Das Patent, das ein Verfahren zur embry-

onenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen aus Blastocysten mit der Maßgabe beanspruchte, dass die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt, war aber nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.⁷²

b. Prozesskostensicherheit

Der 4. Senat⁷³ hat entschieden, dass eine Klägerin (mit Sitz in Großbritannien) Prozesskostensicherheit gegenüber einer Beklagten (mit Sitz in Hong Kong) zu leisten hat. Denn nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union und Ablauf der Übergangszeit nach Art. 126 des Austrittsabkommens vom 24. Januar 2020 sind Prozessparteien wie die Klägerin nicht mehr nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG, § 110 Abs. 1 ZPO von der Leistung zur Prozesskostensicherheit befreit. Auch ein Ausnahmetatbestand nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i. V. m. § 110 Abs. 2 ZPO liegt nicht vor.

3. Sonstiges

a. Prozessführungsbefugnis

Der 4. Senat⁷⁴ stellte fest, dass eine Partei – im konkreten Fall die Beklagte – trotz Verlustes der Patentinhaberschaft im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens weiterhin prozessführungsbefugt ist. Denn gemäß § 99 PatG i. V. m. § 265 ZPO hat eine Veräußerung oder Abtretung einer streitbefangenen Sache keinen Einfluss auf den Rechtsstreit. Der bisherige Rechtsinhaber führt somit den Prozess in gesetzlicher Prozessstandeshaft fort.⁷⁵

b. Gerichtlicher Hinweis

Gemäß den Ausführungen des 3. Senats⁷⁶ soll der Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG lediglich auf Gesichtspunkte hinweisen, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Keineswegs ist es Aufgabe und Funktion des Hinweises, gutachterlich detailliert sämtliche Überlegungen des mehrheitlich mit fachkundigen Richterinnen und Richtern besetzten

70 *BPatG*, UrT. v. 5.10.2021 – 3 Ni 31/19.

71 *BGH*, GRUR 2020, 1074 Rn. 28 – Signalübertragungssystem; GRUR 2020, 1284 Rn. 39 ff. – Datenpaketumwandlung; GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 1995, 342 f. – Tafelförmige Elemente.

72 Anschluss an *BGH*, GRUR 2013, 272 – Neurale Vorläuferzellen II.

73 *BPatG*, Beschl. v. 24.2.2022 – 4 Ni 46/21 (EP).

74 *BPatG*, UrT. v. 28.9.2021 – 4 Ni 38/19.

75 *Zöller*, ZPO, 33. Aufl., § 265, Rn. 1; vor § 50 Rn. 20.

76 *BPatG*, UrT. v. 29.9.2021 – 3 Ni 12/20 (EP) verb. mit 3 Ni 13/21 (EP).

Senats zu den einzelnen Argumenten der Parteien umfangreich darzulegen. Vielmehr reicht es, das Ergebnis dieser Überlegungen unter Hinweis auf die tragenden Erwägungen offenzulegen. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Argumenten und Gegenargumenten der Parteien zu dieser Frage hat nach der gesetzlichen Konzeption vielmehr erst in der mündlichen Verhandlung zu erfolgen; andernfalls wäre diese überflüssig. Allerdings erfolgt die vorläufige Einschätzung eines Nichtigkeitssenats im Hinweis stets erst nach einer umfassenden und alle bisher schriftsätzlich vorgebrachten Argumente und Gegenargumente der Parteien sorgfältig berücksichtigenden fachkundigen Beurteilung durch alle – insbesondere also auch durch alle technischen – Senatsmitglieder. Gibt das Bundespatentgericht nach der vorgeschilderten umfangreichen Beurteilung der einzelnen Argumente und Gegenargumente der Klageparteien im Nichtigkeitsverfahren eindeutig zu erkennen, dass sich das Streitpatent voraussichtlich nicht als rechtsbeständig erweisen wird, sollte diese Einschätzung zur Vermeidung später nicht oder nur noch schwer zu beseitigender Folgen für die Parteien für das Verletzungsgericht Anlass genug sein, das Verletzungsverfahren bis zum Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen.

c. Geschäftsgeheimnisse

Der 3. Senat hat in drei Verfahren⁷⁷ festgestellt, dass § 145a PatG nicht auf Nichtigkeitsklagen anwendbar ist. Denn der Gesetzgeber hat die Anwendung für das Nichtigkeitsverfahren nicht „übersehen“, sondern die Anwendung der Vorschriften des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) für dieses Verfahren bewusst ausgenommen. In der Gesetzesbegründung⁷⁸ hat der Gesetzgeber mehrfach die Anwendbarkeit des § 145a PatG allein für Patentstreitsachen i. S. d. § 143 Abs. 1 PatG und Zwangslizenzverfahren nach § 85 PatG dargestellt und näher erläutert. Dies kann nur so verstanden werden, dass sich

der Gesetzgeber bewusst gegen eine Anwendung dieser Vorschrift auch für Nichtigkeitsklagen entschieden hat, zumal sich die entsprechenden Vorschriften für Nichtigkeitsklagen in unmittelbarer Nähe zu den vom Gesetzgeber bei der Anwendbarkeit des neuen § 145a PatG berücksichtigten Zwangslizenzverfahren befinden. Der entsprechende Antrag wurde in allen drei Fällen zurückgewiesen.

d. Zulässigkeit der Anspruchsfassungen

Der 6. Senat⁷⁹ führte aus, dass eine Ergänzung, die lediglich eine Klarstellung darstellt, ebenso wie die Berichtigung eines Fehlers, den der Fachmann bei verständigem Lesen des Patentanspruchs selbst, aufgrund seines Fachwissens, zumindest aber unter Heranziehung der weiteren Patentansprüche und insbesondere der Beschreibung ohne Weiteres erkennt und entsprechend auslegt, zu keiner wirksamen Beschränkung führt. Die entsprechenden Hilfsanträge waren somit nicht zulässig.

Gegen die Zulässigkeit von Hilfsanträgen können unter dem Gesichtspunkt des Klarheitsgebots Bedenken bestehen. Ein europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen (Art. 84 EPÜ). Das schließt ein, dass die beschränkten Ansprüche in sich widerspruchsfrei sind.⁸⁰ Der 7. Senat⁸¹ stellte fest, dass die in dem jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 2, 3 und 4 neu aufgenommenen Merkmale weder dem Gebot der Deutlichkeit (Klarheit) genügen noch in sich widerspruchsfrei sind. Die Beklagte konnte damit das Streitpatent mit diesen Anträgen nicht in zulässiger Weise verteidigen.

e. Verspätung, Vertagung

§ 83 PatG sieht mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregeln grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen

77 *BPatG*, Beschl. v. 25.1.2022 – 3 Ni 14/21 (EP); 3 Ni 15/21 (EP); 3 Ni 16/21 (EP).

78 Vgl. *BT-Drs.* 19/25821, S. 31 f. und 56 f.; *BR-Drs.* 683/20, S. 31 und 61.

79 *BPatG*, Beschl. v. 11.8.2021 – 6 Ni 14/19 (EP).

80 *BGH*, GRUR 2015, 1091 – Verdickerpolymer I.

81 *BPatG*, Urt. v. 6.8.2021 – 7 Ni 36/19 (EP) verb. mit 7 Ni 37/19 (EP).

und bei der Entscheidung unberücksichtigt zu lassen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte. Der 5. Senat⁸² hatte in einem Nichtigkeitsverfahren über diese Rechtsnorm zu entscheiden. Dabei hat der Senat, mit Zustimmung der Parteien, durch Beschluss das schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO angeordnet und zugleich eine Frist für die Einreichung von Schriftsätzen bestimmt, wobei der Zeitpunkt dieser Frist dem Schluss der mündlichen Verhandlung entspricht. Der geänderte Hilfsantrag IV ist erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des Senats gesetzten letzten Frist, über deren Versäumnisfolgen die Parteien belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG), von der Beklagten eingereicht worden. Die Zulassung des Hilfsantrags IV hätte eine Möglichkeit zur Stellungnahme für die Klägerin und damit einen Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung bzw. erneute Stellungnahmefristen erforderlich gemacht, verbunden mit der Verlegung des Schlusses der mündlichen Verhandlung im schriftlichen Verfahren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Denn bei der in diesem Hilfsantrag vorgenommenen Änderung handelt es sich – entgegen der Behauptung der Beklagten – schon um keine durch den Verlauf des Verfahrens bedingte Ergänzung der Hilfsanträge, sondern um einen wesentlich geänderten, bis dato so nicht formulierten Antrag. Dieser Antrag verändert den Gegenstand des Anspruchs wesentlich und stellt somit eine neue Verteidigungslinie dar. Zudem hat die Beklagte die Verspätung nicht genügend entschuldigt. Der Hilfsantrag war demnach zurückzuweisen, wobei über die Zulässigkeit und Patentfähigkeit des Gegenstandes nach dessen Anspruch 1 nicht mehr zu entscheiden war. Die weiteren Anträge waren allesamt unzulässig erweitert und darüber hinaus nicht patentfähig. Das Patent wurde sonach in vollem Umfang für nichtig erklärt.

Ein verspätetes Vorbringen war auch in einem Nichtigkeitsverfahren des 6. Senats⁸³ gegeben. Denn die Beklagte hat die bereits vorab eingereichten Hilfsanträge 4 und 5 in der mündlichen Verhandlung um ein weiteres Merkmal ergänzt. Der Senat hat festgestellt, dass diese Neuformulierung den Gegenstand des Anspruchs wesentlich einschränkt und sich auch nicht aus den bis dahin ins Verfahren eingeführten Hilfsanträgen ergibt. Es handelt sich insoweit auch nicht um eine geringfügige Änderung eines verteidigten Patentanspruchs. Die erstmals in der mündlichen Verhandlung formulierte und gestellte Ergänzung, mit der sich die Beklagte vom bisher in das Verfahren eingeführten und bereits im gerichtlichen Hinweis diskutierten Stand der Technik abgrenzen will, stellt vielmehr eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontiert die Klägerin mit neuen Tatsachen. Ihr war es jedoch nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig ohne sachgemäße und erschöpfende Klärung aller Tatsachen auseinanderzusetzen und nach einschlägigem Stand der Technik bezüglich der geänderten Antragstellung zu recherchieren. Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs der Klägerin und eines insoweit prozessordnungsgemäßen Verfahrens hätte die mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, was zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt hätte (§ 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG). Die Hilfsanträge 4 und 5 waren demnach wegen Verspätung zurückzuweisen.

f. Sachverständigengutachten

In einem Nichtigkeitsverfahren stellte der 1. Senat⁸⁴ bei der Beurteilung eines Hilfsantrags fest, dass er in der Sache entscheiden kann, ohne – wie von der Beklagten angeregt – ein Sachverständigengutachten einzuholen. Entsprechend der allgemeinen Rechtsprechung⁸⁵ ist es originär richterliche Aufgabe, den objektiven Sinngehalt der mit dem jeweiligen Schutzrecht unter Schutz gestellten Lehre eigenständig durch Auslegung der Patentansprüche – gegebenenfalls unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen – zu ermitteln. Ein Sachverständigenbeweis dient dazu, dem Gericht Fach-

82 BPatG, Urt. v. 28.7.2022 – 5 Ni 29/20.

83 BPatG, Urt. v. 27.12.2021 – 6 Ni 37/18 (EP).

84 BPatG, Urt. v. 16.9.2021 – 1 Ni 17/19 (EP).

85 BGH, GRUR 2010, 314 – Kettenradanordnung II, Rn. 25 ff.

wissen zur Beurteilung von Tatsachen zu vermitteln oder entscheidungserhebliche Tatsachen festzustellen, soweit hierzu besondere Sachkunde erforderlich ist. Hierzu bleibt jedoch festzustellen, dass das Gericht trotz einer entsprechenden Anregung nicht gezwungen ist, sich eines Sachverständigengutachtens zu bedienen, wenn es die erforderlichen Sachkenntnisse selbst besitzt oder sich diese etwa durch Studium der Fachliteratur selbst beschaffen kann. Vom Vorliegen dieser Voraussetzungen konnte der Senat aber ausgehen, da ihm technische Mitglieder angehören, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse, der zur Verfügung stehenden Fachliteratur und sonstigen Druckschriften sowie der entscheidungserheblichen Patentliteratur in der Lage sind, den

gegebenen Sachverhalt umfassend zu erkennen und zu würdigen.⁸⁶

g. Verzicht auf Verteidigung

Erklärt die Beklagte, dass sie das mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffene Streitpatent in dem angegriffenen Umfang nicht mehr verteidigt, stellt dies nach ständiger Rechtsprechung eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs dar.⁸⁷ Der 7. Senat⁸⁸ konnte demnach das Streitpatent ohne weitere Sachprüfung im angegriffenen Umfang für nichtig erklären, wobei die mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Patentansprüche in ihrer erteilten Fassung in Kraft blieben.



86 *Benkard/Melullis*, PatG, 11. Aufl. § 88 Rn.6; § 139 Rn. 125.

87 *BGH*, GRUR 2007, 404 – Carvedilol; *BGH*, GRUR 1996, 857, 858 – Rauchgasklappe; *BPatG*, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin; *Schulte/Voit*, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 128.

88 *BPatG*, Urt. v. 19.4.2021 – 7 Ni 60/19 (EP).

Gebrauchsmusterrecht

I. Schutzfähigkeit

Die Ausführbarkeit ist beim Gebrauchsmuster als Unterfall der Schutzfähigkeit zu prüfen.⁸⁹ Ausführbar ist eine technische Lehre nach ständiger Rechtsprechung bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens in der Lage ist, den in den Sachansprüchen beschriebenen Gegenstand herzustellen. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Schutzanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Gebrauchsmusterschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.⁹⁰ Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfordert eine ausführbare Offenbarung nicht notwendig, dass sämtliche vom Patent- bzw. Schutzanspruch umfassten Ausführungsformen für den Fachmann ausführbar offenbart sind.⁹¹ Es reicht aus, dass die Gesamtoffenbarung des Patents bzw. des Gebrauchsmusters dem Fachmann zumindest einen praktisch gangbaren Weg aufzeigt, die beanspruchte Lehre auszuführen.⁹² Bei einer Vorrichtung zur seitlichen Führung eines über eine Metallband-Fördervorrichtung laufenden Metallbandes wurden kontrolliert in mehrere definierte Drehpositionen drehbare Schleißkörper mit einer Schleißfläche beansprucht. Der Begriff „definierte Drehposition“ wurde von der Beschwerdeführerin bemängelt. Der 35. Senat⁹³ führte aus, dass der Begriff danach zwar weit gefasst sein mag und offenlässt, auf welche Art und Weise diese Drehpositionierung hergestellt wird. Das führt aber nicht zu einer fehlenden Ausführbarkeit, son-

dern eröffnet dem Fachmann erfindungsgemäß nur einen erheblichen Spielraum für die Ausgestaltung der Drehpositionierung, für welche anhand der Gesamtoffenbarung der Gebrauchsmusterschrift – und nicht nur der Schutzansprüche – in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen einschließlich mit Hilfe orientierender Versuche⁹⁴ ausreichende Kriterien bestehen, diese als erfindungsgemäß zu bestimmen und die Lehre nachzuarbeiten. Im Übrigen offenbarte das Streitgebrauchsmuster mehrere Ausführungsbeispiele, mittels derer der Schleißkörper in mehrere definierte Drehpositionen drehbar war, wovon eines unbestritten auch ausführbar war.

In einem weiteren Beschwerdeverfahren des 35. Senats⁹⁵ betraf der Gegenstand der dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Erfindung ein Blech, insbesondere zur Herstellung von Karosserieteilen für ein Kfz. Dabei wurden Verfahrensschritte zur Aufbringung von Beschichtungen auf ein Substrat beansprucht, um ein Blech zu erzeugen, dessen äußere Oberfläche eine verringerte Welligkeit aufweist. Die Verfahrensschritte führten somit zu Blechen mit stofflich-körperlichen Eigenschaften gemäß der erfindungsgemäßen Welligkeit und ergaben eine Beschränkung des Schutzbereichs. Die Formulierung der Schutzansprüche als product-by-process-Ansprüche für Gebrauchsmuster war daher zulässig.

89 *BGH*, GRUR 1999, 920 – Flächenschleifmaschine.

90 *BGH*, GRUR 2013, 1121 – Halbleiterdotierung; GRUR 2010, 901 – polymerisierbare Zementmischung.

91 *BGH*, GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II.

92 *BGH*, GRUR 2015, 472 – Stabilisierung der Wasserqualität; GRUR 2013, 272 – Neutrale Vorläuferzellen; siehe bereits GRUR 2001, 813 – Taxol.

93 *BPatG*, Beschl. v. 22.3.2022 – 35 W (pat) 422/20.

94 *BGH*, GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät.

95 *BPatG*, Beschl. v. 15.6.2022 – 35 W (pat) 416/19.

II. Kostenfragen

Der 35. Senat⁹⁶ hatte in einem Kostenfestsetzungsverfahren nur noch über die Berücksichtigung der Kosten für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts zu entscheiden. Die Kosten sind als erstattungsfähig zu berücksichtigen, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind. Die Beteiligten hatten neben dem patentamtlichen Lösungsverfahren auch einen Verletzungsstreit vor dem Landgericht geführt, in welchem eine der beiden Antragsgegnerinnen wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters gegen die Antragstellerin vorgegangen war. In solchen Fällen ist davon auszugehen, dass, selbst wenn nur eine einfachere Verteidigungsstrategie verfolgt wird, eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Lösungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich ist und somit eine Mitwirkungsnotwendigkeit des Rechtsanwalts gegeben ist. Die Aussetzung des Verletzungsverfahrens kurz nach Einreichung des Lö-

schungsantrags konnte die Nichterstattung der Kosten für den Rechtsanwalt auch nicht begründen. Das Gebot, für eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Lösungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berücksichtigende Verfahrensführung zu sorgen, fällt erst dann weg, wenn ein entsprechender Verfügungsantrag oder eine Verletzungsklage abschließend erledigt sind. Eine Aussetzung stellt in diesem Sinne keinen Fall einer Erledigung dar. Bei einer Aussetzung muss stets Sorge dafür getragen werden, dass das parallele Verletzungsverfahren wieder aufgenommen wird; dies führt dazu, dass bei der weiteren Führung des Lösungsverfahrens in vorausschauender Weise Handlungen vorbereitet werden müssen. Auch diese bedürfen der Abstimmung und erfordern damit das Zusammenwirken von Patentanwalt und Rechtsanwalt.

Dr. Wolfgang Morawek⁹⁷, Konrad Hoffmann⁹⁸



96 BPatG, Beschl. v. 29.6.2022 – 35 W (pat) 11/20.

97 Vorsitzender Richter am BPatG, München.

98 Richter am BPatG, München.



Marken- und Designrecht

Markenrecht

I. Absolute Schutzhindernisse

1. Fremdsprachige Begriffe

Schutzfähig

Als schutzfähig u. a. für „holografische Displays“ und entsprechende Dienstleistungen wurde das Zeichen **HOLOCIRCLE**¹ angesehen. Der Bestandteil „HOLO-“ sei im Deutschen und Englischen ein Wortbestandteil, der von dem griechischen Wort für „ganz, vollständig“ abgeleitet werde. Bekannt sei die Verwendung in Wortkombinationen wie Hologramm, Holografie und Holografie, wobei der zweite Wortbestandteil als Suffix unselbständig sei und erst zusammen mit dem ebenfalls unselbständigen Präfix „Holo-“ das endgültige Wort mit dem entsprechenden Bedeutungsgehalt ergebe. Von diesen bekannten Wortbildungen unterscheide sich das Anmeldezeichen in seinem Aufbau dadurch, dass der Bestandteil „-CIRCLE“ ein eigenständiges Wort mit eigenständiger Bedeutung sei. Insofern reihe sich das angemeldete Zeichen HOLOCIRCLE nicht in bekannte (Ein-) Wortbildungen mit dem Präfix „Holo-“ ein. Bei dem Anmeldezeichen handele es sich mithin um ein Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischen Gehalt, dem auch bei bestehenden beschreibenden Anklängen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne.

Ebenfalls als unterscheidungskräftig für u. a. „Fleisch und Nahrungsmittel aus oder mit Bestandteilen aus Geflügelprodukten“ wurde die Wortfolge **FOIE ROYALE**² erachtet. In seiner Gesamtheit komme dem Anmeldezeichen die deutsche Bedeutung „königliche Leber“ zu, die zumindest vom ebenfalls angesprochenen Fachverkehr (z. B. Köche und Gastronomen) auch als solche verstanden werde. Zwar möge eine Kennzeichnung der beanspruchten Waren mit FOIE ROYALE beim Verkehr

gewisse Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich einer besonderen, Königen und Königinnen angemessenen Qualität wecken. Allerdings vermittele sie einen derartigen Qualitätshinweis nur indirekt, so dass die Bezeichnung auf den Verkehr nicht wie eine Werbebotschaft wirke. Vorliegend bleibe es vage, welches Qualitätsmerkmal sich aus der Anspielung auf „königliche Leber“ bzw. „königliche“ Lebensmittel“ ergebe. Dass der Zeichenbestandteil „ROYAL“ zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt im Sinne einer bestimmten Qualitätsangabe gebräuchlich gewesen sei, habe nicht festgestellt werden können. Mangels eines unmittelbaren warenbeschreibenden Bedeutungsgehalts stehe der Eintragung der angemeldeten Wortfolge auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Das für eine Vielzahl von Waren (u. a. Schmuckwaren, Hüte, Mützen) angemeldete Wortzeichen **THE HAT PAL**³ wurde für schutzfähig erachtet. Der englische Artikel „the“ bedeute im Deutschen „der, die, das“. Das englische Substantiv „hat“ gehöre zum Grundwortschatz und werde mit „Hut“ übersetzt. Das weitere Zeichenelement „PAL“ könne sowohl ein Wort als auch eine Abkürzung sein. Das Hauptwort „pal“ werde in der englischen Umgangssprache mit den Bedeutungen „Kamerad, Kumpel, Freund“ verwendet, gehöre mit diesen Bedeutungen jedoch nicht zum englischen Grundwortschatz. „PAL“ sei aber auch eine Abkürzung einer Vielzahl englischer Begriffe, von denen „Phase Alternating/Alternation Line“ am bekanntesten seien, weil „PAL“ ein spezielles Farbfernsehsystem bezeichne, nachdem u. a. in Deutschland noch bis kurzem gesendet und empfangen worden sei. Der angemeldeten Wortfolge THE HAT PAL

1 BPatG, Beschl. vom 22.9.2022 – 30 W (pat) 47/21.

2 BPatG, Beschl. vom 20.10.2022 – 30 W (pat) 564/20.

3 BPatG, Beschl. vom 7.2.2022 – 26 W (pat) 61/20.

komme daher aus Sicht der inländischen Verkehrskreise die Gesamtbedeutung „Der Hut PAL“ oder „Der Hut Farbfernsehsystem“ zu. Mit diesen Bedeutungen habe das Anmeldezeichen zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt jedoch weder eine Sachaussage über die verfahrensgegenständlichen Waren getroffen, noch einen engen Bezug zu ihnen vermittelt.

Nicht schutzfähig

Die Wortfolge **Average Sucks**⁴ wurde als nicht unterscheidungskräftig für verschiedene Werbe- und Marketingdienstleistungen sowie Designdienstleistungen angesehen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Anmeldezeichen ohne analysierende gedankliche Zwischenschritte mit „Durchschnitt ist ätzend/nervig/scheiße“ auffassen. Recherchen des Sentas belegten, dass Wortfolgen mit „Durchschnitt/Mittelmaß + Verb bzw. „Substantiv + sucks“ üblich und mithin verständlich seien. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen handele es sich bei dem Anmeldezeichen um eine allgemein werblich anpreisende Sachangabe dahingehend, dass die angebotenen Dienstleistungen „mehr“ als nur Durchschnitt seien. Auch wenn damit nicht unmittelbar eine Eigenschaft der beanspruchten Dienstleistungen beschrieben werde, würden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge jedoch lediglich als werbeüblichen schlagwortartigen Hinweis ohne einen über diese Werbefunktion hinausgehenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen sehen, der dazu animieren solle, diese in Anspruch zu nehmen.

Der Wortfolge **NEXT LEVEL**⁵, angemeldet für verschiedene (insbesondere vegane) Lebensmittel, fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Dabei könne es letztendlich offenbleiben, ob es einiger gedanklicher Zwischenschritte bedürfe, um die aus gängigen Wörtern der englischen Sprache gebildete Wortfolge NEXT LEVEL auf Grundlage ihrer wortsinngemäßen und dem Verkehr ohne Weiteres verständlichen Bedeutung „nächste (höhere) Stufe/Ebene“ bereits aus sich heraus

im Zusammenhang mit Lebensmitteln als Hinweis auf eine „nächst höhere bzw. nächstbessere Qualitätsstufe“ zu verstehen. Zumindest hätten Recherchen ergeben, dass das Anmeldezeichen bereits vor dem Anmeldezeitpunkt auf Grundlage seiner wortsinngemäßen Bedeutung in Zusammenhang mit Produkten aus dem Lebensmittelbereich dazu verwendet worden sei, um auf eine aufgrund ökologischer oder nachhaltiger Anbaumethoden oder Herstellungsverfahren bzw. neuer, kreativer Rezepturen und Zubereitungsmethoden fortentwickelte, ausgewogene Ernährung „auf einem nächsten (höheren) Level“ hinzuweisen und dabei insbesondere vegane Lebensmittel in werblich anpreisender Form als gegenüber herkömmlichen Lebensmitteln als qualitativ weiterentwickelte, innovative und damit gleichsam auf eine „nächste (höhere) Ebene“ gebrachte Produkte in werblich anpreisender Form hervorzuheben. Das Anmeldezeichen erschöpfe sich daher in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in einer die Beschaffenheit der Produkte schlagwortartig bezeichnenden Sachangabe, welcher der Verkehr keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen werde.

Auch dem Anmeldezeichen **Swag**⁶ fehlt es u. a. für Waren und (Einzelhandels-) Dienstleistungen im Bereich der Kosmetik an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Das der englischen Sprache entstammende Anmeldezeichen werde im Inland (bereits vor dem Anmeldezeitpunkt) vor allem von Jugendlichen in Zusammenhang mit Themen z. B. aus der Welt der Mode oder des Sports verwendet, um eine Person oder Sache als besonders hip, trendy oder cool zu bezeichnen. Darüber hinaus komme dem Anmeldezeichen auch im englischen Sprachraum neben seiner ursprünglichen Bedeutung wie z. B. „Beute“ die adjektivische Bedeutung „cool“ zu. Soweit das Wort Swag hauptsächlich in der deutschen Jugendsprache Eingang gefunden habe, ergebe sich daraus nicht, dass es vom Durchschnittsverbraucher nicht ausschließlich in dem vorgenannten Sinne verstanden werde. So dürfte dieser Begriff auch allen denjenigen geläufig sein, die mit Jugendlichen zu tun hätten wie z. B. Eltern, Erzieher und Lehrer, aber auch

4 BPatG, Beschl. vom 13.6.2022 – 29 W (pat) 557/19.

5 BPatG, Beschl. vom 7.7.2022 – 30 W (pat) 516/21.

6 BPatG, Beschl. vom 23.6.2022 – 30 W (pat) 503/21.

viele Erwachsene, da diese mit deren Sprache konfrontiert würden. Auch wenn diese Begriffe der Jugendsprache nicht selbst verwendeten, so seien ihnen dennoch regelmäßig solche Begriffe ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt nach bekannt. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren werde Swag lediglich als allgemein anpreisende Werbeaussage dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten Waren zu einer lässig-coolen Ausstrahlung beitragen könnten oder selbst über eine solche verfügten, so dass sich das Anmeldezeichen le-

diglich in einer anpreisenden Angabe zu deren Bestimmungszweck bzw. Beschaffenheit erschöpfe. Dies gelte auch hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen (Einzelhandels-) Dienstleistungen, da sich das Anmeldezeichen auch insoweit lediglich in einer zumindest einen engen beschreibenden Bezug begründenden anpreisenden Angabe zu Gegenstand, Inhalt und Thematik der betreffenden Dienstleistungen erschöpfe.

2. Wortmarken

Schutzfähig

Als schutzfähig für u. a. Druckmaschinen sowie Dienstleistungen in Zusammenhang mit Druckmaschinen (wie z. B. Wartung, Reparatur etc.) wurde das Zeichen **MGWS**⁷ angesehen (wobei der Senat dies explizit als „schwierigen Grenzfall“ angesehen hat). Bei der angemeldeten Wortfolge handele es sich um eine Abkürzung des Fachbegriffs für „Multiple Gigabit Wireless System“, der einen Standard für drahtlose Übertragung von Daten bezeichne, welcher den Fachkreisen aus dem Bereich der Informationstechnologie auch bekannt sei. Auch sei davon auszugehen, dass die Funktechnologie in allen Bereichen der Industrie eine erhebliche Bedeutung erlangt habe und dass insbesondere auch Druckmaschinen regelmäßig mit Komponenten aus dem Bereich der Funktechnologie ausgestattet würden. Gleichwohl habe der Senat trotz intensiver Recherchen im Bereich der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine konkreten Hinweise dahingehend auffinden können, dass gerade in der Druckmaschinenbranche Komponenten verbaut oder benutzt würden, die Teil eines „Multiple Gigabit Wireless Systems“ seien oder auf der Grundlage des „MGWS-Standards“ funktionierten. Es lasse sich damit nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass dem Datenübertragungsstandard MGWS im Bereich der in Rede

stehenden Waren, insbesondere Druckmaschinen, irgendeine Bedeutung zukomme. Auch könne nicht festgestellt werden, dass der angesprochene Verkehr die Buchstabenfolge MGWS im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, die sämtlich einen Bezug zu Druckmaschinen aufwiesen, als sachbezogenen Hinweis auf einen bestimmten Standard der Datenübertragung verstehen werde. An dem Anmeldezeichen bestehe ferner auch kein Freihaltebedürfnis.

Dem Zeichen **Unverzagt**⁸ kommt u. a. für verschiedene juristische Dienstleistungen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft zu. Der Begriff „Unverzagt“ bedeute „zuversichtlich, beherzt“ bzw. „ohne Angst und mit ungebrochenem Willen“ und werde in Nachschlagewerken teilweise als veraltet angesehen. Zugleich stelle der Begriff einen – nicht allzu häufig vorkommenden – Nachnamen dar. Für eine unmittelbar sachbezogene bzw. beschreibende Bedeutung von „Unverzagt“ im Hinblick auf den Namenscharakter des Anmeldezeichens sei nichts ersichtlich. Auch könne nicht von einer unmittelbaren Dienstleistungsbeschreibung oder einem ausreichend engen sachlich-beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen ausgegangen werden, wenn man den Bedeutungsgehalt von „unverzagt“ als Adjektiv bzw. Adverb zugrunde lege. Das Attribut „unverzagt“, welches eine Wesens-

7 *BPatG*, Beschl. vom 31.1.2022 – 25 W (pat) 48/20.

8 *BPatG*, Beschl. vom 7.11.2022 – 29 W (pat) 527/20.

eigenschaft und Einstellung von Personen bezeichne, werde nicht als Eigenschaftswort auf die beanspruchten Dienstleistungen bezogen. Allenfalls könne der Begriff mit dem Wesen oder der Einstellung einer die betreffenden Dienstleistungen anbietenden Person in Verbindung gebracht werden. Ein in dieser Hinsicht beschreibender oder sachlich anpreisender Hinweis auf Dienstleistungen, die von unverzagten Menschen angeboten oder erbracht werden, sei dem alleinstehenden Adverb „unverzagt“ jedoch nicht unmittelbar, d. h. ohne weitere Überlegungen und analytische Gedankenschritte, zu entnehmen. Das gelte umso mehr, als „unverzagt“ eher antiquiert sei und nicht zu den heutigen Sprachgepflogenheiten im Geschäftsverkehr und der Werbung der einschlägigen Branchen passe und folglich ungewöhnlich erscheine. Unabhängig davon sei „zuversichtlich, beherzt“ jedenfalls keine Eigenschaft des Dienstleistenden, die die angesprochenen Verkehrskreise mit den stark administrativ geprägten Tätigkeiten ohne Weiteres in Verbindung brächten, so dass für diese eine Sachaussage im Vordergrund stehen würde.

Nicht schutzfähig

Als nicht schutzfähig u. a. für „Gläser, Bekleidungsstücke und Spiele“ wurde das Zeichen **Promillejagd**⁹ angesehen. Der Verkehr werde das Anmeldezeichen ohne Weiteres im Sinne von „Maßnahmen zur Steigerung/Aktionen zur Verfolgung des Alkoholgehaltes im Blut“ verstehen. Daher werde er dieses unmittelbar als umgangssprachliche Bezeichnung entweder für „sich um einen (besonders hohen) Promillewert bemühen“ oder „Verfolgen/Aufspüren von ‚Alkoholsündern‘, also Personen mit einem zu hohen Alkoholgehalt im Blut“, ansehen. Bzgl. der beanspruchten Gläser weise das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug auf, könnten diese doch bei Befüllung mit Alkohol zur Steigerung des Alkoholgehaltes im Blut verwendet werden. Im Bekleidungssektor sei es wiederum seit langem üblich, insbesondere T-Shirts oder Kapuzenpullis mit Sprüchen zum Thema Alkohol zu bedrucken, so dass der Verkehr das Zeichen vorliegend lediglich dergestalt

auffasse, dass das entsprechende Bekleidungsstück bei einer Promillejagd des Trägers getragen werden sollte bzw. als plakativer Hinweis darauf, dass sich der Träger bzw. die Trägerin gerade auf einer Promillejagd befinde. Selbst bei einer Verwendung des Zeichens auf einem Etikett eines Kleidungsstücks werde der Verkehr dieses nicht als Herkunftshinweis auffassen. Vielmehr stehe auch hier die in der angemeldeten Wortfolge zum Ausdruck kommende „Botschaft nach Außen“ und damit das Gestaltungsmittel im Vordergrund. „Spiele“ wiederum könnten insbesondere die Steigerung des Alkoholgehaltes im Blut, mithin die Promillejagd zum Inhalt oder Thema haben, so dass der Verkehr das Zeichen als den gedanklichen Inhalt des Spiels auffassen werde.

Rheinstoff¹⁰ fehlt für „Weine“ die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Verkehr werde das Anmeldezeichen ohne Weiteres im Sinne von alkoholische Getränke, die vom Rhein stammten bzw. am Rhein hergestellt würden, auffassen. Damit vermittele es nur den schlagwortartigen, umgangssprachlichen Sachhinweis, dass die so gekennzeichneten Weine im Rheingebiet angebaut und produziert worden seien. Daher erschöpfe sich das Anmeldezeichen in einer saloppen Sachaussage über die Herkunft und Art der beanspruchten Waren als alkoholische Weine aus der Rheingegend, womit es im Wesentlichen dasselbe bezeichne, wie die gleichartig aufgebaute Bezeichnung „Rheinwein“.

Der u. a. für Bekleidungsstücke und Getränke sowie Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen angemeldeten Wortfolge **Ei, Ei, Ei**¹¹ fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Der angesprochene Verkehr werde das Zeichen bzgl. der beanspruchten Bekleidungsgegenstände entweder als schlagwortartigen Ausdruck des Erstaunens oder als einen werbeträchtigen Hinweis auf Ostern auffassen, der die Aufmerksamkeit des Kunden auf das Produkt lenken und den Kaufanreiz fördern solle. Dies gelte auch im Rahmen einer Verwendung auf dem Etikett der beanspruchten Kleidungsstücke, da die in der Redewendung zum Ausdruck kommende werbemäßige Aussage dergestalt im Vordergrund stehe, dass sie der Verkehr stets nur als solche und nicht als Unter-

9 BPatG, Beschl. vom 26.10.2022 – 29 W (pat) 586/20.

10 BPatG, Beschl. vom 29.11.2022 – 26 W (pat) 560/20.

11 BPatG, Beschl. vom 21.9.2022 – 29 W (pat) 508/21.

scheidungsmittel verstehen werde. Hinsichtlich der beanspruchten Getränke stelle das Wort „Ei“ in Alleinstellung eine Zutaten- bzw. Bestimmungsangabe dar, weil Eier, Eibestandteile oder Eiprodukte Bestandteil derselben sein könnten. Die Bezeichnung der beanspruchten Waren mit „Ei“ könne darüber hinaus auch darauf hinweisen, dass es sich um speziell für Ostern hergestellte Getränke handle. Bzgl. der beanspruchten Dienstleistungen stelle das Wort „Ei“ einen zumindest engen beschreibenden Bezug her, weil die vorgenannten Getränke bei der Verpflegung von Gästen angeboten werden könnten. Das mehrfache Aneinanderreihen des Wortes „Ei“ stelle auch keine semantische oder syntaktische Besonderheit dar, die von der genannten Bedeutung wegführen und den angesprochenen Verkehrskreisen die Bedeutung eines Herkunftshinweises vermitteln würde. Dementsprechend wurde auch der parallelen Anmeldung der Wortfolge **Ei, Ei, Ei, Ei, Ei**¹² für vergleichbare Dienstleistungen die Eintragung versagt.

Der für „Bekleidungsstücke; Elektronische Zigaretten; Veranstaltung und Durchführung von Fachmessen“ angemeldeten Wortfolge **o'dampft is!**¹³ fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Die angemeldete Wortfolge bestehe aus einem Ausrufesatz in bayrischem Dialekt im Sinne von „Angedampft ist!“. Dieser Ausspruch sei erkennbar dem berühmten bayrischen Ausruf „O'zapft is!“ nachgebildet, der weiten Teilen der Gesamtbevölkerung als Ausspruch im Anschluss an den Anstich des ersten Bierfasses auf dem Oktoberfest bekannt sei. Daher werde der Verkehr auch das Anmeldezeichen „o'dampft is!“ ohne Weiteres als Abwandlung vorgenannten Ausrufs im Sinne von „Es ist angedampft!“ verstehen, zumal identische wie auch vergleichbare Wortgestaltungen bereits zum Anmeldezeitpunkt existierten, was Recherchen belegten. Vor diesem Hintergrund habe der breite inländische Verkehr die angemeldete Wortfolge o'dampft is! schon am Anmeldetag nur als Fun-Spruch verstanden, mit dem unter erkennbarer Abwandlung des bekannten Oktoberfestspruchs entweder die Erwartung und Freude am Genuss zum Dampfen geeigneter Raucherwaren oder die große

Vorfreude auf die Eröffnung und Durchführung einer entsprechenden Fachmesse (wie z. B. eine E-Zigaretten Fachmesse) zum Ausdruck gebracht werde, ohne Merkmale der vorgenannten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben oder einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herzustellen. Dennoch sei davon auszugehen, dass die angemeldete Wortfolge von den angesprochenen Verkehrskreisen zum Anmeldezeitpunkt nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst worden sei, da es sich hierbei um eine allgemein verständliche Redewendung handle, die von jedem Unternehmen verwendet werden könne. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich daher in einem Spruch, der nur die Vorfreude auf den Konsum der beanspruchten Genusswaren „elektronische Zigaretten“ und die Inanspruchnahme entsprechender Mesdienstleistungen kundtue, aber nicht geeignet sei, auf deren betriebliche Herkunft hinzuweisen. Dem Anmeldezeichen fehle es auch hinsichtlich der beanspruchten „Bekleidungsgegenstände“ an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Insbesondere T-Shirts und Sweatshirts könnten bekanntlich als Kommunikationsträger oder Medium für Äußerungen ihres Trägers dienen. Als Motiv auf Bekleidungsstücken seien „Funsprüche“, wie die angemeldete Wortfolge oder andere bekenntnishafte Aussagen, die von Dritten als persönliche Äußerung des Trägers aufgefasst werden sollten, schon seit längerer Zeit bekannt. Der Erwerb solchermaßen gekennzeichnete Bekleidungsgegenstände erfolge daher nicht wegen einer irgendwie gearteten Vorstellung über die Herkunft der so gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen, sondern lediglich auf Grund des Spruchs bzw. Statements und seiner Eignung, die Haltung oder das ironische oder witzige Statement des Trägers nach außen zu kommunizieren. Auch im Falle einer Anbringung auf dem Etikett eines Bekleidungsstücks sei die Unterscheidungskraft zu verneinen, da es sich bei dem Anmeldezeichen um eine produktunabhängige unterscheidungsungeeignete Aussage als solche handle.

12 BPatG, Beschl. vom 18.7.2022 – 26 W (pat) 514/21.

13 BPatG, Beschl. vom 26.9.2022 – 26 W (pat) 572/20.

3. Slogans

Schutzfähig

Die Wortfolge **Art for the Ear**¹⁴ wurde u. a. für „Verstärker“ sowie „Lautsprecher“ für unterscheidungskräftig erachtet. Wenngleich das begriffliche Verständnis der Gesamtbezeichnung im Sinne von „Kunst für das Ohr“ dem angesprochenen Publikum keine Schwierigkeiten bereite, sei die Bedeutung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt werde. Im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren lasse sich nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen in seiner vorgenannten Bedeutung deren Merkmale beschreibe oder zumindest einen ohne Weiteres erkennbaren engen beschreibenden oder werblich anpreisenden Bezug hierzu aufweise. Zwar mag eine Kennzeichnung der beschwerdegegenständlichen Waren mit **Art for the Ear** beim Verkehr gewisse positiv besetzte Vorstellungen und Erwartungen auf einen „Kunstgenuss“ für die Ohren und damit auf die Qualität der Waren wecken. Allerdings vermittele das angemeldete Zeichen einen derartigen Hinweis nur sehr indirekt und der konkrete Inhalt bleibe vage. Die angemeldete Wortkombination wirke auf den Verkehr deshalb nicht wie eine reine Werbebotschaft. Für ein solches Verständnis bedürfe es vielmehr einer näheren analysierenden Betrachtung, zu der die Verbraucher nach ständiger Rechtsprechung nicht neigten.

Der u. a. für Süß- und Gebäckwaren (u. a. Weingummi, Schokolade etc.) sowie Brausepulver (für Getränke) angemeldeten Wortfolge **LOVE AND CARE MIX**¹⁵ stehen keine Eintragungshindernisse entgegen. Bei den englischen Wörtern „Love“ für „Liebe“ und „Care“ für „Pflege“, „Sorge“ bzw. „Sorgfalt“ handele es sich um in der Werbung für allerlei Waren nahezu unbegrenzt einsetzbare, auf die persönliche sowie emotionale Ebene Bezug nehmende und vielfach bereits verwendete Werbebegriffe. Zusammen mit dem englischen bzw. deutschen Wort „Mix“ im Sinne von „Mischung“ vermittele das Anmel-

dezeichen insgesamt die Bedeutung „Liebe und Pflege Mischung“ oder „Mischung aus Liebe und Pflege“. Bei dem Wort „Mix“ handele es sich regelmäßig um einen Hinweis auf die Darbietungsform von Waren im Sinne einer Mischung (= Zusammenstellung) verschiedener Sorten bzw. Arten der Ware, verschiedener Geschmacksrichtungen oder unterschiedlicher Warengestaltungen. Ihm werde häufig ein Substantiv oder Adjektiv vorangestellt, um die besonderen Eigenschaften der Mischung zu erläutern. Ohne weitere Angaben – wie vorliegend – bezögen sich diese Zusätze auf die Mischung selbst und nicht auf die Art und Weise ihrer Herstellung oder ihrer Beliebtheit beim bzw. ihre Auswirkungen auf den Kunden. Vorliegend vermittele die angemeldete Begriffsbildung in ihren vorgenannten Bedeutungen keine Sachaussage in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren. So dienten Lebensmittel primär nicht der Pflege, sondern der Ernährung. Insofern weise insbesondere der Zeichenbestandteil „CARE“ keinen sachlichen Bezug zu ihnen auf, was in einer Gesamtschau die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens begründe.

Nicht schutzfähig

Als nicht unterscheidungskräftig wurde die Wortfolge **Mit dem Herzen dabei sein, wenn es um das Auge geht**¹⁶ u. a. für die Waren „Mittel zur Körper und Schönheitspflege“ bzw. „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ angesehen. Sie sei weder kurz und prägnant, noch interpretationsbedürftig, noch löse sie einen Denkprozess aus. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten die Wortfolge vielmehr bereits schon zum Anmeldezeitpunkt ohne besonderen gedanklichen Aufwand eindeutig und ausschließlich als Werbeaussage allgemeiner Art, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst. Der Zeichenbestandteil „Mit dem Herzen dabei“ stelle eine geläufige Redewendung dar, die vielfach verwendet werde. Auch der zweite Zei-

14 BPatG, Beschl. vom 8.12.2022 – 30 W (pat) 575/20.

15 BPatG, Beschl. vom 19.8.2022 – 25 W (pat) 71/21.

16 BPatG, Beschl. vom 29.11.2022 – 26 W (pat) 523/20.

chenbestandteil, der Konditionalsatz, sei sprachüblich gebildet. Aussagen, bei denen die Redewendung „mit dem Herzen dabei (sein)“ mit einem vergleichbar nachgestellten Konditionalsatz verknüpft würden, seien bereits vor dem Anmeldetag verwendet worden, was Recherchen belegten. Das Anmeldezeichen besage daher insgesamt, dass jemand besonderes Engagement zeige, wenn das Sehorgan des Menschen betroffen sei. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren würden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen daher lediglich als werblich anpreisendes Qualitätsversprechen in dem Sinne auffassen, dass es sich um speziell für die Augenverschönerung, -pflege, -ernährung, -heilbehandlung oder für Augenoperationen geeignete Waren handele, in deren Entwicklung und Herstellung der Produzent Leidenschaft und überdurchschnittlichen Einsatz zugunsten der Sehorgane seiner Kunden einbringe, so dass sie deren hohen Ansprüchen genügen. Auch das korrespondierende Anmeldezeichen **Weil uns alle Augen wichtig sind**¹⁷ wurde als nicht schutzfähig erachtet.

Für nicht schutzfähig wurde die Anmeldung der Wortfolge **Giasing Oida**¹⁸ u. a. für die Waren „Anstecknadeln, Aufkleber, Fahnen, Wimpel und Bekleidungsstücke“ angesehen. Bei dem Zeichenbestandteil „Giasing“ handele es sich um die leicht abgewandelte bayrische Bezeichnung eines rechts der Isar im Südosten gelegenen Münchner Stadtteils. Die Bekanntheit dieses Stadtteils beschränke sich nicht auf die Region München oder Bayern, vielmehr werde über Giasing auch überregional berichtet, was Recherchen belegten. Bundesweit bekannt sei Giasing vor allem durch den Münchner Traditionsfußballverein TSV 1860 München, neben dem FC Bayern München der zweite bekannte Münchner Fußballverein, dessen Stadion seit langer Zeit an der Grünwalder Straße in Giasing liege. Es sei davon auszugehen, dass nicht nur Verbraucher im bayrischen bzw. süddeutschen Raum, sondern die angesprochene Gesamtbevölkerung ohne Weiteres die Bedeutung dieses Begriffes erfasse. „Oida“ bedeute im Bayrischen und Österreichischen „Alter“ und habe sich über den süddeutschen

Raum hinaus zu einem Trend- und Jugendwort entwickelt. Der Begriff werde auch als Ausdruck der Verwunderung und Freude verwendet. In seiner Gesamtheit sei „Giasing oida“ ein üblich gebildeter, im Dialekt gehaltener Ausruf, mit dem in bewundernder/anpreisender Weise auf den Stadtteil Giasing hingewiesen werde. Die Wortfolge werde in dieser Form auch bereits verwendet. Vor diesem Hintergrund erschöpfe sich die Bedeutung des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer anpreisenden Angabe, nämlich einem bewundernden Hinweis auf den Münchner Stadtteil Giasing, der eine besondere Verbundenheit und damit ein Bekenntnis zu diesem beinhalte. Durch das Tragen entsprechend gekennzeichneten Waren werde lediglich mit einem positiven Statement gegenüber der Umwelt zum Ausdruck gebracht, dass man Giasing toll finde/für etwas Besonderes halte oder auch nur, dass man den Ort kenne und sich mit ihm identifiziere. Selbst wenn das Anmeldezeichen im Etikett eines Bekleidungsstücks verwendet werden würde, würde der Verkehr hierin keinen Herkunftshinweis erblicken. Vielmehr stünde auch in diesem Fall das in der angemeldeten Wortfolge zum Ausdruck kommende Bekenntnis dergestalt im Vordergrund, dass es im Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.

Der Wortfolge **MAKE MONDAY SUNDAY**¹⁹ fehle hinsichtlich der Waren „Bekleidung für Damen, Herren und Kinder“ die erforderliche Unterscheidungskraft. Das Anmeldezeichen werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres mit „Montag (zu) Sonntag machen“ oder „Mach Montag (zu) Sonntag“ übersetzt und als werblich auffordernder bzw. anpreisender Spruch im Sinne von „Mach den Montag zu Sonntag“ oder „den Montag zum Sonntag machen“ verstanden. In Bezug auf die beanspruchten Bekleidungsgegenstände weise **MAKE MONDAY SUNDAY** anpreisend darauf hin, dass diese sowohl für den Sonntag, als auch für den Montag (also für – besondere – Sonntage als auch für – gewöhnliche – Wochentage) geeignet seien und gleichzeitig, wenn sie am Wochentag getragen würden, diesem etwas Besonderes verliehen. Es handele sich bei

17 BPatG, Beschl. vom 29.11.2022 – 26 W (pat) 522/20.

18 BPatG, Beschl. vom 14.9.2022 – 29 W (pat) 39/19.

19 BPatG, Beschl. vom 12.1.2022 – 29 W (pat) 570/19.

der angemeldeten Wortfolge daher nur um ein in Form einer Aufforderung enthaltendes Versprechen, wonach dem Kunde nach dem Erwerb der Ware auch an einem x-beliebigen Montag/Wochentag ein gutes – sonntägliches – Gefühl vermittelt werden solle, nicht dagegen um einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft. Auch

wenn das Anmeldezeichen auf einem Etikett verwendet werden würde, stünde der werbende Charakter der angemeldeten Wortfolge dergestalt im Vordergrund, dass sie im Verkehr stets nur als Werbeaussage und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.

4. Geografische Herkunftsangaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Schutzfähig

Als ein u. a. für Schmuck- und Lederwaren sowie Bekleidungsstücke schutzfähiges Zeichen wurde **ALZETTE**²⁰ erachtet, da es sich hierbei nicht um eine freizuhalten- de geografische Herkunftsangabe handele. ALZETTE sei die Bezeichnung für einen 73 km langen Fluss, der in Frankreich entspringe und in Luxemburg in die Sauer münde. Die Alzette als Fluss komme selbst nicht als Ort für den Vertrieb von Waren in Betracht, da Namen von Flüssen, Seen oder Bergen nicht ohne Weiteres selbst als Angaben über die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen anzusehen seien. Sie könnten aber gleichwohl als beschreibende Herkunftsangaben zu bewerten sein, wenn sie zugleich die angrenzenden Gebiete, Regionen oder Landschaften hinreichend deutlich bezeichneten. Derartige Feststellungen habe der Senat vorliegend hingegen nicht treffen können. Eine geografische Herkunftsangabe setze ferner nicht zwingend eine Betriebsstätte voraus, sondern könne auch darin gesehen werden, dass die Grundstoffe aus einem bestimmten Gebiet stammten, mit dem die angesprochenen Verbraucher eine besondere Qualität verbänden. Auch als geografische Herkunftsangabe für die in den Produkten verwendeten Naturstoffe sei das Zeichen nicht geeignet. Ausgangspunkte für die vorliegend relevanten Waren stammten nämlich in der Regel nicht aus einem Fluss oder dessen direkter Umgebung. Hinzu komme, dass das Wort ALZETTE in Alleinstellung angemeldet sei und den Begriff „Fluss“ im Wortzeichen nicht aufweise. Erkenne der inländische Verkehr die geografische Herkunftsangabe jedoch nicht als solche,

werde er die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort vernünftigerweise weder gegenwärtig, noch in absehbarer Zukunft in Verbindung bringen. Auch wenn es sich für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nicht um eine bekannte geografische Herkunftsangabe handeln müsse, müsse der angesprochene Verkehr in dem Zeichen aber zumindest eine Ortsangabe erkennen, wovon vorliegend nicht ausgegangen werden könne.

Nicht schutzfähig

Als Freihaltebedürftig wurde das u. a. für Bau- und Energiedienstleistungen angemeldete Zeichen **Brandenberg**²¹ angesehen, da es zum Anmeldezeitpunkt als geografische Herkunftsangabe geeignet gewesen sei. Das Anmeldezeichen sei für den angesprochenen Verkehr als geografische Angabe ohne Weiteres erkennbar, denn es weise aufgrund der Endsilbe „berg“ entweder auf einen bestimmten Berg oder auf den Namen einer Stadt oder eines Ortes hin. Bei „Brandenberg“ handele es sich aber auch tatsächlich um eine im Brandenberger Tal, unweit der deutschen Grenze, gelegene österreichische Gemeinde mit über 1.500 Einwohnern. Die auf Grund ihrer touristischen Bedeutung im Urlaubsland Tirol weiten Teilen der inländischen Verkehrskreise bekannte Gemeinde werde von maßgeblichen Teilen der inländischen Verkehrskreise mithin als geografische Angabe des Angebots-, Erbringungs- oder Bestimmungsorts der beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst werden, da entsprechende Dienstleistungen dort bereits angeboten würden aber auch zukünftig angeboten werden

20 BPatG, Beschl. vom 4.7.2022 – 29 W (pat) 546/20.

21 BPatG, Beschl. vom 28.2.2022 – 26 W (pat) 574/20.

könnten. Darüber hinaus eigne sich das Anmeldezeichen aufgrund einer nahezu phonetischen und schriftbildlichen Übereinstimmung mit dem Namen dieses Bundeslandes auch als geografische Herkunftsangabe im Sinne des Bundeslands „Brandenburg“.

Ebenfalls als freihaltebedürftig wurde das u. a. für zahlreiche Waren, wie Papierwaren, Kaffee und verschiedene Bekleidungsgegenstände sowie Dienstleistungen der Klasse 41 angemeldete Wort-/Bildzeichen



²² angesehen. Das in dem Anmeldezeichen enthaltene Wort „PEKING“ be-

nenne die Hauptstadt der Volksrepublik China, eine der wirtschaftsstärksten Metropolregionen weltweit. Es sei daher davon auszugehen, dass sämtliche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bereits zum Anmeldezeitpunkt in der Stadt oder Region Peking hergestellt oder angeboten werden könnten bzw. dies zukünftig erwartet werden könnte. Auch die grafische Ausgestaltung des Anmeldezeichens sei nicht geeignet, das Schutzhindernis zu überwinden.

5. Wort-/Bildmarken

Schutzfähig

Das u. a. für die Dienstleistungen „Erziehung, wissenschaftliche Dienstleistungen und medizinische Dienstleistungen einer Klinik“ angemeldete Wort-/Bildzeichen



²³ wurde als schutzfähig angesehen. Das Zeichen erwecke beim angesprochenen Verkehr insbesondere nicht die Vorstellung, dass die damit gekennzeichneten

Dienstleistungen den Richtlinien des Ausschusses für Lieferbedingungen und Gütesicherung beim Deutschen Normenkontrollausschuss (RAL) oder einer anderen neutralen Stelle genügten, so dass eine Täuschungsgefahr gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu verneinen sei. Die Aufmachung des Zeichens wirke zwar wie ein Qualitätszeichen. Ersichtliche Hinweise auf eine neutrale Zertifizierungsstelle enthalte dieses jedoch nicht, auch nicht wegen der Buchstaben „IPE“, für die keine entsprechende Bedeutung habe ermittelt werden können. Soweit der Verkehr das Anmeldezeichen z. B. als herstellereigenes Gütezeichen ansehe, liege ebenfalls keine Täuschungsgefahr vor, weil es sich tatsächlich um ein solches handeln könne. Wegen der unterscheidungskräftigen Buchstabenkombination „IPE“, bzgl. derer keine Anhaltspunkte für einen die beanspruchten Dienst-

leistungen beschreibender Sinngehalt ersichtlich seien, komme dem Gesamtzeichen eine über die Werbefunktion hinausreichender Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen zu. Dazu trage auch der weitere, wenn auch für sich gesehen beschreibende Wortbestandteil „Qualitätsmedizin“ bei. Wegen seiner Anordnung oberhalb der Buchstabenfolge liege nämlich ein Verständnis der Wortfolge i. S. v. „Qualitätsmedizin“ von/durch „IPE“ nahe.



Der IR-Marke ²⁴ wurde für eine Vielzahl veganer Lebensmittel sowie korrespondierender Einzelhandelsdienstleistungen der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland bewilligt. Zwar erschöpften sich die Zeichenbestandteile „ARTISANAL“ (französisch für „handwerklich“) sowie „VEGAN“ („frei von tierischen Bestandteilen“) hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer beschreibenden Angabe zu deren Beschaffenheit bzw. wiesen insoweit einen engen beschreibenden Bezug auf – jedoch könne dem schutzsuchenden Zeichen in seiner Gesamtheit im Hinblick auf den zentral über den weiteren Wort- und Bildbestandteilen angeordneten und größtmäßig deutlich herausgestellten Wortbestandteil „GUSTA“ die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Diesem

22 BPatG, Beschl. vom 1.2.2022 – 28 W (pat) 541/20.

23 BPatG, Beschl. vom 24.3.2022 – 30 W (pat) 525/20.

24 BPatG, Beschl. vom 8.12.2022 – 30 W (pat) 533/21.

Zeichenbestandteil komme allerdings insoweit eine sinnhafte Bedeutung zu, als es sich bei „GUSTA“ um eine konjugierte Form des spanischen Verbs „gustar“ mit der Bedeutung „gefallen“, „schmecken“ handle. Jedoch könne nicht davon ausgegangen werden, dass die (End-) Verbraucher der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen oder die am Handel mit diesen Waren bzw. bei der Erbringung dieser Dienstleistungen tätigen Fachkreise in relevantem Umfang den Begriff „GUSTA“ allein als werbliche Anpreisung oder sonstige Sachangabe verstehen würden. Dies gelte insbesondere auch für die Fachkreise. Bei dem Zeichenbestandteil „GUSTA“ handle es sich nicht um eine Angabe, die Merkmale und Eigenschaften der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen eindeutig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreibe, sondern allenfalls um eine Anpreisung bzw. Werbebotschaft. Insoweit könne aber nicht davon ausgegangen werden, dass spanische Sprachkenntnisse innerhalb des inländischen Fachverkehrs derart verbreitet seien, dass „GUSTA“ als konjugierte Form von „gustar“ auch bei einer sprachlich eher ungewöhnlichen Verwendung dieses Begriffs in Alleinstellung ohne verständnisfördernden Kontext in dem oben genannten Sinne verstanden und als allgemeine Werbeaussage bzw. Qualitätsaussage aufgefasst werden würde. „GUSTA“ weise durch den Unterschied im Endvokal auch eine deutliche erkennbare Abweichung zu dem im Inland weitgehend gebräuchlichen italienischen Substantiv „gusto“ auf.

Nicht schutzfähig

Als nicht schutzfähig für „Finanzwesen; Geldgeschäfte“ wurde das nachfolgende Zeichen ²⁵ erachtet. Der Bedeutungsgehalt der im Anmeldezeichen enthaltenen ersten drei Verben „Laufen“, „Springen“ und „Werfen“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres bekannt. Der Zeichenbestandteil „Berlin“ sei die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und vor dem Hintergrund ihrer Größe den angesprochenen Ver-



kehrskreisen als geografische Angabe bekannt. In seiner Gesamtheit werde der Verkehr den Wortbestandteilen des Anmeldezeichens einen Bedeutungsgehalt im Sinne von sportliche Aktivitäten in Berlin oder mit Bezug zu Berlin beimessen. In Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen enthalte das Anmeldezeichen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Insbesondere unterfiele auch das finanzielle Sponsoring den beanspruchten Oberbegriffen, welches gerade bei Sportveranstaltungen weit verbreitet sei. Das finanzielle Sponsoring oder die Organisation der Finanzierung von Sportprojekten könne sich inhaltlich und gegenständlich auf Lauf-, Spring- und Wurfveranstaltungen in Berlin beziehen, so dass die in Frage stehende Bezeichnung eine Bestimmungsangabe des finanziellen Sponsorings bzw. der Organisation der Finanzierung von Sportprojekten für eine derartige Aktivität darstelle. Schließlich sei auch die grafische Gestaltung des Anmeldezeichens nicht geeignet, diesem die notwendige Unterscheidungskraft zu verleihen. Entsprechend wurde auch der korrespondierenden Anmeldung **Laufen.Springen. Werfen.Berlin**²⁶ für die nämlichen Dienstleistungen die Eintragung versagt.

Als zur Täuschung geeignet wurde das Wort-Bildzeichen ²⁷ angesehen. An dem Wortbestandteil des Anmeldezeichens sei das ®-Symbol angebracht. Dieses Symbol werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf eine eingetragene Marke verstanden. Es sei eindeutig dem Wortbestandteil „livevil“ zugeordnet. Diese Zuordnung erwecke den Eindruck, dass der Wortbestandteil „livevil“ in genau dieser Ausgestaltung für den Verwender bereits im Markenregister eingetragen sei, was jedoch nicht zutrefte. Damit werde der Verkehr darüber getäuscht, dass für den Zeichenbestandteil „livevil“ bereits markenrechtlicher Schutz bestehe, was das Eintragungshindernis begründe.



²⁵ BPatG, Beschl. vom 21.6.2022 – 28 W (pat) 507/20.

²⁶ BPatG, Beschl. vom 21.6.2022 – 28 W (pat) 503/20.

²⁷ BPatG, Beschl. vom 14.9.2022 – 29 W (pat) 559/19.

6. Bildmarke

Für nicht schutzfähig wurde das u. a. für Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Installationsdienstleistungen sowie wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen angemeldete Bildzeichen²⁸ angesehen. Ein Großteil des angesprochenen Verkehrs werde das Anmeldezeichen als das sogenannte „Power-Symbol“ ansehen, wie es auf vielen elektrischen Geräten und Apparaten zu finden sei. Es bestehe aus einem oben geöffneten Kreis, in den und aus dem jeweils hälftig ein Balken, der nicht von den Kreisenden berührt werde, hinein- bzw. herausrage. Dieses ursprünglich als universell verständliches, sprachunabhängiges Zeichen für den Modus „Standby“ von der International Electrical Commission (IEC) im Jahr 1973 eingeführte Symbol werde heute allgemein als Power- oder Ein-/Aus-Schalter-Symbol verwendet und vermittele als solches einen rein beschreibenden Hinweis auf diese Funktionalität. Auch jenseits des technischen Bereichs



diene es als Sinnbild des Ausschaltens oder des Startens eines Vorgangs. Es sei davon auszugehen, dass der Verkehr unter Zugrundelegung der maßgeblichen unbefangenen Betrachtungsweise das Anmeldezeichen mit dem normierten Power-Symbol gleichsetzen werde, da die Abweichungen nur gering seien. Die beanspruchten Apparate könnten mit Ein-/Ausschaltern versehen sein, die wiederum mit dem Power-Symbol gekennzeichnet seien. Insofern gebe das Anmeldezeichen lediglich ein Ausstattungsmerkmal der besagten Produkte wieder. Ein enger Sachbezug bestehe auch zu den beanspruchten Dienstleistungen. Installationsdienstleistungen sowie technologische Dienstleistungen könnten auch mit Hilfe von Geräten erbracht werden, die ein- und ausgeschaltet würden und somit mit einem Power-Schalter ausgestattet seien, so dass der Verkehr das angemeldete Symbol nur als allgemeinen Hinweis auf die Möglichkeit einer Aktivierung bzw. Deaktivierung auffassen werde.

7. Farbmarke

Das konkrete Aufmachungsfarbkombinationszeichen²⁹ verfügt u. a. hinsichtlich der Waren „Elektrische Verlängerungskabel ausgebildet zur Verwendung bei einer elektrischen Spannung von 220 bis 240 Volt“ über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Häufig schließen Verbraucher aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen. Vorliegend lägen jedoch besondere Umstände vor, welche die Annahme rechtfertigten, dass das angemeldete Farbzeichen von Haus aus unterscheidungskräftig sei. Dies, da es sich bei den beanspruchten Waren zunächst um sehr spezifische Waren handele, die in einem eng umgrenzten Segment des Elektroinstallationsartikelmarktes angeboten würden. Ferner habe die Anmelderin belegt,



dass es hinsichtlich des vorliegend einschlägigen Bereichs der Elektroinstallationsartikel nur eine relativ kleine Anzahl von Herstellern gebe. Farben kämen für die spezifischen Waren überdies auch keine beschreibende, insbesondere keine technisch funktionale oder dekorative Funktion zu. Anders als bei dem vielfältigen Angebot einfarbiger Kabel in verschiedenen Farben ließe sich zum Anmeldezeitpunkt auch keine Branchenübung feststellen, dass die beanspruchten Kabel zweifarbig angeboten worden seien. Insofern weiche das angemeldete Aufmachungskombinationszeichen für die beanspruchten Waren durch die Zweifarbigkeit von den verkehrsüblichen Farbgestaltungen (einfarbig) ab. Es lasse sich daher nicht ausschließen, dass das angemeldete Zeichen im Verkehr als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst werde. Unter

28 BPatG, Beschl. vom 24.2.2022 – 25 W (pat) 34/21.

29 BPatG, Beschl. vom 23.6.2022 – 30 W (pat) 517/20.

Berücksichtigung aller Gesichtspunkte seien keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen würden, dem Anmeldezeichen im Allgemeininteresse den nach-

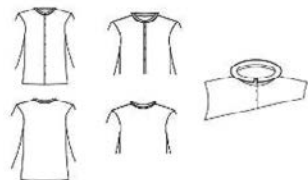
gesuchten Schutz zu versagen, zumal auch eine unübersehbare Anzahl möglicher anderweitiger Farbkombinationen für die beanspruchten Elektrokabel bestehe.

8. Dreidimensionale Marke

Der für „Bekleidungsschnittmuster“ sowie zahlreiche Bekleidungsgegenstände angemeldeten dreidimensionalen Gestaltung

mit der Beschreibung „Dreidimensionale Marke: Oberbekleidung mit Kragen, der einen Stehkragen als Kragensteg und

einen in Form eines daran angesetzten, abstehenden Ringscheibensegmentes ausgebildeten Ober- und Unterkragen besitzt“ fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. In der hier betroffenen Bekleidungsbranche würden jährlich immer wieder wechselnde Kollektionen mit immer wieder wechselnden und neuen Modetrends vorgestellt und auf den Markt gebracht. Dabei seien verschiedenste Kragenformen, auch als „ungewöhnlich“ bezeichnete bzw. angepriesene, weit verbreitet, was Recherchen belegten. Zwar unterscheide sich der angemeldete Kragen von anderen zum Anmeldezeitpunkt auf dem Markt befindlichen Formen. Angesichts der unüberseh-



³⁰

baren Formenvielfalt werde der angesprochene Verkehr aber auch neuen Formen regelmäßig nur dem Bemühen um eine neuartige, sich von anderen Waren dieser Art abhebende, gegebenenfalls auch originelle Gestaltung zuschreiben, wobei dieses Verständnis auch vorliegend zu erwarten sei. Die angemeldete Warenform weiche nämlich nicht erheblich von den auf dem Gebiet der Schnittmuster bzw. Oberbekleidung branchenüblichen Produktformen ab. Im Hinblick auf die bereits zum Anmeldezeitpunkt bestehende erhebliche Formenvielfalt werde der Verkehr auch bzgl. der beanspruchten Bekleidungsgegenstände (bei denen es sich überwiegend um Oberbekleidung bzw. um solche Kleidungsstücke handele die mit einem Kragen versehen seien bzw. versehen sein könnten) nur eine weitere Variante typischer modischer Kragen sehen, was auch insoweit der Annahme eines Herkunftshinweises entgegenstehe. In Bezug auf die beanspruchten „Bekleidungsschnittmuster“ gebe das Anmeldezeichen lediglich die Waren, also Schnittmuster, wieder anhand derer die Kragenform der Bekleidungsstücke geschneidert werden könne.

II. Löschungsverfahren

Schutzfähig

Als schutzfähig für Fleisch- und Wurstwaren sowie für Fertiggerichte wurde die Marke **Kremlinoff**³¹ angesehen. Nach dem übereinstimmenden Parteivortrag handele es sich bei der angegriffenen Marke um eine Wortneuschöpfung aus dem Begriff „Kreml“ und einer im Russischen typischen Endung für Eigennamen wie Davidoff und Smirnoff. Es handele sich bei Kremlinoff mithin um ein Fantasiewort ohne unmittelbar beschreibende Be-

deutung, was der Annahme eines Freihaltebedürfnisses und einer fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstehe. Zwar möge eine Kennzeichnung der Waren mit Kremlinoff beim Verkehr die Vorstellung und Erwartung einer besonderen, dem russischen Herrscher- und heutigem Regierungssitz angemessenen Qualität wecken, jedoch vermittele die angegriffene Marke einen solchen Hinweis allenfalls nur sehr indirekt, so dass die Bezeichnung nicht wie eine Werbebotschaft wirke. Die für zahlreichen Lebensmittel eingetragene Marke

³⁰ BPatG, Beschl. vom 14.9.2022 – 29 W (pat) 531/21.

³¹ BPatG, Beschl. vom 7.4.2022 – 30 W (pat) 35/20.



³² beinhalte kein staatliches Hoheitszeichen oder Wappen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG, insbesondere sei das kleine bayrische Staatswappen nicht identisch in die Marke übernommen worden. Die angegriffene Marke weise auch keine Nachahmung eines Hoheitszeichens gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 i.V. m. Abs. 4 S.1 MarkenG auf. Es reihe sich vielmehr in die Vielzahl ähnlicher Gestaltungen ein, bestehend aus Rautenschild oder Landesfarben und Kronenmotiv, die dem Verkehr häufig als rein dekorative Aufmachungen begegne, was dessen Schutzfähigkeit begründe.

Es könne nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass der noch unter der Geltung des WZG für die Waren „Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen“ eingetragenen Marke **Schulkreide**³³ Schutzhindernisse entgegengestanden hätten. Dabei sei die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke sowohl unter den Voraussetzungen des Warenzeichengesetzes wie auch des Markengesetzes zu prüfen. Gegen das Bestehen von Schutzhindernissen zum Anmeldezeitpunkt im Jahr 1983 spreche bereits der Umstand, dass die angegriffene Marke ohne jede Beanstandung seitens des (damals so bezeichneten) Patentamts in die Warenzeichenrolle eingetragen worden sei. Auch sei zu berücksichtigen, dass sich die Dogmatik zur Anwendbarkeit des Schutzhindernisses der Unterscheidungskraft mit der Einführung des Markengesetzes erheblich gewandelt habe. Jedenfalls ließen sich heute, mehr als 38 Jahre nach dem Anmeldetag, zum damaligen Verkehrsverständnis keine sicheren Feststellungen mehr treffen, die einen sachbeschreibendes Verständnis der angegriffenen Marke bzgl. der beanspruchten Waren nahelegen könnten. Daher komme es auch nicht entscheidungserheblich auf die Frage an, ob der Löschungsantrag wegen der zehnjährigen Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG unzulässig ist und ob diese mit dem teilharmonisierten Unionsrecht vereinbar sei.

32 BPatG, Beschl. vom 19.5.2022 – 25 W (pat) 46/20.

33 BPatG, Beschl. vom 28.1.2022 – 25 W (pat) 19/21.

34 BPatG, Beschl. vom 28.9.2022 – 26 W (pat) 18/19.

35 BPatG, Beschl. vom 10.3.2022 – 30 W (pat) 29/20.

Nicht schutzfähig

Die Wort-/Bildmarke wurde auf Grund fehlender Unterscheidungs-



kraft als nicht unterscheidungskräftig für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 21, 35, 37 und 42 erachtet, denn der Verkehr werde sie lediglich als schlagwortartige, werblich anpreisende Sachausgabe über die Beschaffenheit der gelöschten Waren sowie die Ausrichtung und den Gegenstand der gelöschten Dienstleistungen auffassen. Der Wortfolge „La Natura“ komme insgesamt die Bedeutung „Die Natur“ zu. Die Wörter „Natur“ oder „natürlich“ gehörten seit Jahrzehnten zum elementaren Vokabular in der deutschen Werbesprache – so auch im einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich – was Recherchen belegten. Auch die grafische Gestaltung vermöge keine Schutzfähigkeit zu begründen, gehe das Bildelement doch nicht über eine werbeübliche Hintergrundgestaltung hinaus.

Die Bildmarke **Мария**³⁵ wurde als freihaltebedürftig für die Waren „feine Backwaren und Konditorwaren“ angesehen. Bei der angegriffenen Marke handle es sich um einen aus kyrillischen Schriftzeichen gebildeten Begriff, welcher in der lateinischen Transliteration „Marija“ heiße, einem in russischsprachigen Ländern gängigen und weit verbreiteten weiblichen Vornamen, welcher dem deutschen Namen „Maria“ entspreche. Das Freihaltebedürfnis liege darin begründet, dass die angegriffene Marke mit ihrer Bedeutung „Maria“ zu den maßgeblichen Zeitpunkten in Russland als Angabe für eine bestimmte Kekssorte verwendet und dementsprechend verstanden wurde und wird, was Recherchen des Senats belegten. Das Schutzhindernis entfalle auch nicht auf Grund des Umstandes, dass der überwiegende Teil der allgemeinen Verkehrskreise die angegriffene Marke als bloßen Phantasiebegriff auffassen werde, denn bei der Bewertung der Schutzfähigkeit der Marke sei im vorliegenden relevanten Warenbereich neben dem in Handelsbeziehungen

zu Russland stehenden Fachverkehr auch das Verständnis russischsprachiger Verbraucher in Deutschland einzubeziehen. Der Verkehrskreis der russischsprachigen Verbraucher habe nämlich nicht zuletzt ob der Vielzahl der existierenden Geschäfte, die zumindest schwerpunktmäßig typische russische Lebensmittel mit russischen Produktangaben und/oder -bezeichnungen anbieten, eine selbständige Bedeutung und sei daher bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses als selbständig zu berücksichtigender Verkehrskreis anzusehen. Dieser und der Handelsbeziehungen zu Russland unterhaltende Fachverkehr würden der angegriffenen Marke in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren lediglich einen sachbeschreibenden Hinweis auf deren Art und Beschaffenheit entnehmen.

Kaminfeuer³⁶ ist u. a. für Waren wie „ätherische Öle, Parfümeriewaren und Raumsprays“ nicht unterscheidungskräftig und auch Freihaltebedürftig. Recherchen des Senats hätten ergeben, dass Hersteller von Duftwaren, Journalisten und Konsumenten schon vor dem Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke beschreibend darauf hingewiesen hätten, dass die beanspruchten Waren den Geruch von Kaminfeuer vermittelten, an ein Kaminfeuer erinnerten oder zu einem Kaminfeuer passten. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise habe sich die angegriffene Marke daher schon zum Anmeldezeitpunkt in einer unmittelbar beschreibenden Angabe erschöpft. Da „Kaminfeuer“ zudem geeignet sei, Merkmale der verfahrensgegenständlichen Waren, nämlich deren Duft, zu bezeichnen, bestehe auch ein Freihaltebedürfnis.


III. Widerspruchsverfahren

1. Rechtserhaltende Benutzung

Mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist wird die Einrede der Nichtbenutzung zulässig. Auf die Erhebung der Einrede können nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die ältere Marke ernsthaft benutzt wurde. Dies setzt voraus, dass die Marke tatsächlich benutzt wurde, um für die betreffenden Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen. Lediglich symbolische Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten, reichen nicht aus. Bei der Prüfung sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, vor allem aber die Dauer und die Intensität der Benutzung.³⁷ Weicht die tatsächlich benutzte Form der Widerspruchsmarke von der registrierten Form ab, kommt es darauf an, ob hierdurch der kennzeichnende

Charakter der Marke verändert wurde, wovon auszugehen ist, wenn die Verbraucher das abweichende Zeichen nicht mehr mit der registrierten Marke gleichsetzen.³⁸ Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unterliegt – abweichend von dem ansonsten geltenden Untersuchungsgrundsatz – dem Beibringungsgrundsatz.³⁹



Chemiepokal / ⁴⁰: Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wurde nicht hinreichend dargelegt. Die eidesstattlichen Versicherungen enthalten keine Angaben, welche Umsätze mit welchen konkreten Waren oder Dienstleistungen in den einzelnen Jahren des relevanten Benutzungszeitraums erzielt wurden. Bereits aus diesem Grund wurde der Nachweis

36 *BPatG*, Beschl. vom 22.2.2022 – 26 W (pat) 10/20.


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

38 *BGH*, GRUR 2001, 54, 56 – SUBWAY/Subwear; GRUR 2003, 1047, 1048 – Kellog's/Kelly's; GRUR 2005, 515 – FERROSIL.

39 *BGH*, GRUR 2006, 152 Rn. 19 – GALLUP.

40 *BPatG*, Beschl. v. 21.6.2022, 28 W (pat) 537/21 – Chemiepokal.

der Benutzung nicht geführt. Selbst wenn man unterstellt, dass die Widersprechende mit der Veranstaltung eines jährlich stattfindenden Boxturniers auf dem Markt präsent war, genügt dies nicht, weil die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt wurde, nämlich als Wortzeichen „Chemiepokal“ oder in Kombination mit einem gänzlich anderen Bildbestandteil. Mit der alleinigen Verwendung des Wortes „Chemiepokal“ ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke entscheidend berührt, da diese ihre Unterscheidungskraft und Eintragungsfähigkeit in erster Linie durch den Bildbestandteil erworben hat, während der Wortbestandteil allenfalls schwach kennzeichnungskräftig ist. Das sprachüblich gebildete Wort „Chemiepokal“ enthält die sachliche Angabe, dass es sich um einen Pokalwettbewerb handelt, bei dem es um die Erbringung von Leistungen im Bereich der Chemie oder um einen sportlichen Wettkampf unter Angehörigen der chemischen Industrie geht.

EM blond/  ⁴¹: Die Widerspruchsmarke ist ausschließlich in folgender Form verwendet worden. Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke wurde hierdurch so



verändert, dass der Verkehr die Zeichen nicht gleichstellt. Durch den Zusatz „QUALITY CERTIFIED“ entsteht der Eindruck, es handle sich um eine Gewährleistungsmarke, bei der ein unabhängiges Zertifizierungsunternehmen die Qualität der Produkte Dritter zertifiziert. Auch das ® führt nicht von diesem Eindruck weg, da es nicht eindeutig dem Worzelement „EM“ zugeordnet ist. Der Eindruck einer Gewährleistungsmarke wird dadurch verstärkt, dass bei den eingereichten Verwendungsbeispielen, regelmäßig zusätzlich ein gesondertes Wort-/Bildzeichen vorhanden ist, das wie die eigentliche Produktmarke wirkt. Die Benutzung einer Individualmarke in Art einer Gewährleistungsmarke ist keine rechtserhaltende Benutzung, weil die beiden Markenkategorien unterschiedliche Hauptfunktionen haben. Individualmarken dienen dazu, auf die Herkunft der Produkte aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Bei Gewährleistungsmarken steht hingegen die Garantiefunktion im Vordergrund. Auch wenn die Herkunftsfunktion nicht gänzlich bedeutungslos ist, weist die Gewährleistungsmarke nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen hin, sondern mittelbar auf das Zertifizierungsunternehmen, das die betreffende Gewähr bietet.

2. Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr hält der Verbraucher die eine Marke irrtümlich für die andere, d. h. er verwechselt beide Marken, weil sie ähnlich oder identisch sind oder nur so geringe Unterschiede aufweisen, dass diese nicht bemerkt werden.⁴² Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Kennzeichnungsstärke des älteren Zeichens und dem Grad der Zeichenähnlichkeit auszugehen.⁴³ Bei der Beurteilung der

Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Zeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Auch beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vorneherein und generell ausgenommen. Das schließt allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können⁴⁴.

⁴¹ BPatG, Beschl. v. 3.2.2022, 30 W (pat) 511/20 – EM blond/EM.

⁴² BGH, GRUR 2009, 485 Rn. 32 – Metrobus.

⁴³ BGH, GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX.

⁴⁴ BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFood/YO.

a. Verwechslungsgefahr bejaht

LID/LIDL⁴⁵: Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen bzw. hochgradig ähnlichen Vergleichsprodukten hält die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr ein. Der Einwand, eine Warenähnlichkeit scheidet aus, weil es sich bei den Waren der angegriffenen Marke um hochpreisige und vielfach prämierte Design-Produkte handle, wohingegen die Widerspruchswaren billige Discounterprodukte seien, verfängt nicht. Es ist allein von den im Register eingetragenen Waren auszugehen. Auf die tatsächlichen Umstände der Benutzung kommt es nicht an, weil Vermarktungsstrategien jederzeit geändert werden können. Von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren (Leuchten, Lampen) nicht auszugehen. Selbst wenn man in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen mit den entsprechenden Waren von einer erhöhten Kennzeichnungskraft ausginge, so würde sich dies nicht entscheidungserheblich auswirken, weil diese Dienstleistungen allenfalls durchschnittlich ähnlich zu den angegriffenen Waren sind. Die Zeichen kommen sich schriftbildlich zu nahe. Sie verfügen über eine identische Folge von drei Buchstaben. Die einzige Abweichung am Wortende der Widerspruchsmarke durch den zusätzlichen Buchstaben „L“ wirkt daher trotz des Umstands, dass es sich um kurze Zeichen handelt, bei denen in der Regel Unterschiede besser auffallen, einem verwechselbar ähnlichen schriftbildlichen Gesamteindruck der in Versalien gehaltenen Markenwörter nicht hinreichend entgegen. Auch wenn berücksichtigt wird, dass Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach, weil das Schriftbild sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, sind die schriftbildlichen Übereinstimmungen vorliegend zu ausgeprägt, als dass eine zumindest unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte.



MCMV/MCM⁴⁶: Ausgehend von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke hält die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr ein. Die Waren „Bekleidungsstücke“ sind zu den Dienstleistungen „Einzelhandels- und/oder Großhandelsdienstleistungen für Bekleidungsstücke“ durchschnittlich ähnlich. Die Tatsache, dass Handelsmarken, also Warenmarken in der Hand von Handelsunternehmen, weit verbreitet sind, führt zu einer Gewöhnung des Verkehrs an ein Nebeneinander von Hersteller-, Handels- und Handelsdienstleistungsmarken und zu der Annahme, dass das Handelsunternehmen häufig auch eine Produktverantwortung übernimmt. Die Widersprechende hat eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Demoskopische Befragungen oder Angaben zu Marktanteilen und Werbeaufwendungen wurden nicht beigebracht. Aus den eidesstattlichen Versicherungen ergeben sich Umsätze, die im Vergleich zu den Gesamtumsätzen im Bereich der Taschen, Bekleidung und Parfümeriewaren eher gering erscheinen. Die Vergleichszeichen sind sich in klanglicher Hinsicht durchschnittlich ähnlich. Dabei ist der anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig am Wortbestandteil orientiert. Danach wird die jüngere Marke wie „em-ze-em-vau“ und die Widerspruchsmarke wie „em-ze-em“ ausgesprochen. Zwar besitzt die jüngere Marke am Ende die zusätzliche Silbe „vau“, die nach den allgemeinen Sprechregeln nochmals betont wird, da nicht drei unbetonte Silben hintereinanderstehen können. Auch weicht der dunkle Diphthong „au“ von der ansonsten von dem hellen Vokal „e“ getragenen Vokalfolge klanglich ab. Andererseits sind die ersten drei Silben der angegriffenen Marke am stets stärker beachteten Wortanfang identisch mit denen der Widerspruchsmarke.

45 BPatG, Beschl. v. 12.8.2022, 29 W (pat) 2/22 – LID/LIDL.

46 BPatG, Beschl. v. 25.4.2022, 28 W (pat) 9/20 – MCMV/MCM.

SFAG / FAG ⁴⁷: Zwischen den Waren der jüngeren Marke „Windturbinen, Kugellager, Pumpen, Flaschenzüge“ und den Waren „Wälzlager“ der älteren Marke besteht zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit. Die Waren haben dieselbe stoffliche Beschaffenheit und werden in komplexere Maschinen eingebaut. Ob die Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch intensive Benutzung gesteigert wurde, kann dahingestellt bleiben. Auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die jüngere Marke den erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr ein. Die Zeichen weisen sowohl klanglich als auch schriftbildlich eine hohe Ähnlichkeit auf. Auch wenn der Wortanfang stets stärker beachtet wird, fällt der zusätzliche Buchstabe „S“ im Vergleich zu der Übereinstimmung im Übrigen nicht wesentlich ins Gewicht. Der Verkehr wird beide Marken mit ihrem alphabetischen Buchstabenwert und nicht als Wort aussprechen. Denn die Doppelkonsonanten „SF“ sind im Deutschen ungewöhnlich zu sprechen. Zudem wird der Verkehr bei der Widerspruchsmarke eine klangliche Ähnlichkeit zu dem englischen Wort „fuck“ vermeiden. Somit stehen sich die Aussprachen „es-ef-a-ge“ und „ef-a-ge“ gegenüber, wobei die Gemeinsamkeiten in den letzten drei Silben ausreichen, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. In schriftbildlicher Hinsicht ist relevant, dass sich die jeweils verwendeten Schriftarten sehr ähnlich sind. Beiden Marken kommt zudem keinerlei Bedeutungsgehalt zu, der von der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit wegführen könnte.



⁴⁸: Die Widerspruchsmarke verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung fehlt es an Sachvortrag. Der weltweite Absatz kann dahingestellt bleiben, da es insoweit auf die Benutzung im Inland ankommt. Die Darstellung des Vertriebs in Deutschland bleibt aber unsubstantiiert. Weder die Art noch die Menge der vertriebenen Getränke werden im Einzelnen vorgetragen. Im Zeichenvergleich unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit durch die abweichenden Anfangswor-

te und die unterschiedlichen Bildelemente deutlich voneinander. Weiterhin wird keines der Vergleichszeichen durch den Wortbestandteil „Horse“ geprägt. Der Verkehr wird auch die ältere Marke als Wortkombination auffassen, bei der der vorangestellte Begriff „Power“ das Wort „Horse“ im Sinne von „kraftvolles Pferd“ spezifiziert und deswegen dem Wortbestandteil „Power“ keinen produktbeschreibenden Sinngehalt zuordnen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit ist vorliegend dennoch zu bejahen, weil insgesamt relevante schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeiten bestehen. Auch wenn diese Ähnlichkeiten jeweils für sich genommen nicht ausreichen, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen, kommen sich die Zeichen in einer Weise nahe, die in der Gesamtschau aller Umstände ausnahmsweise die Bejahung einer komplexen Markenähnlichkeit rechtfertigt.

BlueStick / bluechip ⁴⁹ : Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr. Die Zeichen können sich nach der Registerlage in Zusammenhang mit identischen bzw. hochgradig ähnlichen Produkten begegnen. Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Zwar wird der Verkehr die mit einfachen grafischen Mitteln gestaltete Widerspruchsmarke trotz ihrer Ausgestaltung als Einwortmarke als Kombination der Bestandteile „blue“ und „chip“ wahrnehmen. Der Farbbezeichnung „blauer Chip“ kommt im relevanten Produktzusammenhang jedoch keine beschreibende Bedeutung zu. Die Zeichen kommen sich in klanglicher Hinsicht zu nahe. Für die Widerspruchsmarke ist dabei ungeachtet ihrer grafischen Ausgestaltung allein der Wortbestandteil „bluechip“ maßgebend, da der Verkehr erfahrungsgemäß dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst. Die „Blu-stick“ und „blu-tschip“ ausgesprochenen Vergleichszeichen stimmen in der ersten Silbe vollständig und in der zweiten Silbe im Vokal „i“ überein. Wenngleich sich die Konsonanten der Vergleichsmarken unterscheiden, wirken sich diese Unterschiede auf das ähnliche Klanggefüge nicht maßgeblich aus. In Kombination mit der identischen Worthälfte

47 BPatG, Beschl. v. 20.12.2022, 28 W (pat) 66/20 – SFAG/FAG.

48 BPatG, Beschl. v. 26.7.2022, 26 W (pat) 38/17 – SILVER HORSE/POWER HORSE.

49 BPatG, Beschl. v. 13.10.2022, 30 W (pat) 565/20 – BlueStick/bluechip.

„Blue“/„blue“ dominieren die klanglichen Übereinstimmungen, zumal sich das identische Element am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang befindet und überdies keine beschreibende Bedeutung im Hinblick auf die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen hat. Weiterhin bestehen auch begriffliche Berührungspunkte zwischen den Bestandteilen „chip“ und „Stick“, da beide Begriffe Produkten aus dem Bereich der Computertechnik zugeordnet werden können.

b. Verwechslungsgefahr verneint

Coachella/ COACHELLA⁵⁰: Eine Verwechslungsgefahr scheidet bereits deshalb aus, weil es an einer Ähnlichkeit der Vergleichsprodukte fehlt. Die Körperpflegemittel und Kosmetikprodukte der Klasse 03 sind gegenüber den Waren der Klasse 25 „Bekleidung“ nicht ähnlich. Sie sind nach ihrer Art und ihrem Verwendungszweck verschieden und stammen im Allgemeinen nicht von denselben Herstellern. Das Bestehen eines ästhetischen Ergänzungsverhältnisses genügt nicht. Das Angebot von Kosmetika einerseits und Bekleidung andererseits unter dem Zeichen derselben Hersteller ist auf den Premiummarkt beschränkt und erfolgt zudem einseitig, da Parfümhersteller keine Bekleidung anbieten. Zudem ist dem Verkehr bekannt, dass bekannte Hersteller von Bekleidung die mit ihren Marken versehenen Kosmetikprodukte nicht selbst herstellen, sondern lizenzieren. Eine Lizenzierung führt jedoch nicht zu einer Ähnlichkeit der Waren, solange es sich nicht um funktionsverwandte Produkte handelt oder der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-How-Transfer ausgeht. Eine Tätigkeit als Bekleidungshersteller qualifiziert jedoch nicht zur Herstellung von Kosmetik.



MARK⁵¹: Eine Verwechslungsgefahr besteht auch im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen nicht. Der Widerspruchsmarke kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, auch wenn einfache grafische Elemente, wie Rechtecke oder Quadrate, die häufig rein dekorativ eingesetzt werden, in der

Regel nicht unterscheidungskräftig sind. Vorliegend besteht die Widerspruchsmarke nämlich auch aus dem deutlich wahrnehmbaren Schriftzug „MARK“. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird der Verkehr diesen nicht als bloßen Hinweis auf die Rechtsnatur des Zeichens im Sinne von „Marke“ verstehen. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich in jeder Wahrnehmungskategorie durch das nur in der Widerspruchsmarke enthaltene Wort „MARK“ hinreichend voneinander. Dem Bildbestandteil der Widerspruchsmarke kommt schon deswegen keine prägende Wirkung zu, weil einfache grafische Elemente äußerst kennzeichnungsschwach sind. Auch die vorliegende Gestaltung aus zwei verschieden großen Quadraten, die so angeordnet sind, dass das kleinere in einer Aussparung des größeren platziert wird, ist vielfach gebräuchlich.

Pillopaul/Polipol⁵²: Auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichswaren besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke ist eine Fantasiebezeichnung mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Die Zeichenähnlichkeit ist jedoch gering. Denn auch bei der jüngeren Marke handelt es sich um eine Fantasiebezeichnung. Selbst wenn der Verkehr das Zeichen in den Namen „Paul“ und den englischen Begriff „pillow“ aufspalten sollte, wird ihm „pillow“ nicht im Sinne von „Kopfkissen“ bekannt sein. Die schriftbildliche Ähnlichkeit ist gering. Die angegriffene Marke verfügt über neun Buchstaben, die Widerspruchsmarke nur über sieben Buchstaben, so dass sich die Zeichen schon in der Länge unterscheiden. Ferner weichen die Vergleichsmarken am stärker beachteten Wortanfang und am Wortende deutlich voneinander ab. Während die ältere Marke mit der Buchstabenfolge „Po“ beginnt und mit der Buchstabenfolge „ol“ endet, fängt die jüngere Marke mit „Pi“ an und schließt mit „aul“ ab. Gerade die Vokale weisen eine deutlich unterschiedliche Umrisscharakteristik auf, insbesondere bedingt durch den kreisrunden Vokal „o“. In klanglicher Hinsicht kommt eine englische Aussprache nicht in Betracht, weil das Wort „pillow“ nicht zum englischen Grundwortschatz gehört.

50 BPatG, Beschl. v. 24.3.2022, 30 W (pat) 3/21 – Coachella.

51 BPatG, Beschl. v. 19.4.2022, 25 W (pat) 525/21 – Zwei verschiedenfarbige Quadrate.

52 BPatG, Beschl. v. 30.5.2022, 26 W (pat) 596/20 – Pillopaul/Polipol.

3. Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungsbringens

Bei der Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungsbringens nimmt der Verbraucher die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zwar wahr. Er bringt die Zeichen aber aufgrund besonderer Umstände, insbesondere gemeinsamer Bestandteile oder Elemente, miteinander in Verbindung und ordnet sie demselben Markeninhaber zu (Mittelbare Verwechslungsgefahr) bzw. schließt aufgrund besonderer Umstände auf eine wirtschaftliche, geschäftliche oder organisatorische Verbindung zwischen den Markeninhabern (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne).



R BEAUTY REBELL, R⁵³ : Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht im Zusammenhang mit identischen und hochgradig ähnlichen Waren Verwechslungsgefahr. Zwar unterscheiden sich die Vergleichszeichen aufgrund des weder zu überhörenden noch zu übersehenden zusätzlichen Zeichenbestandteils „BEAUTY REBELL“ in der angegriffenen Marke deutlich. Weiterhin tritt die Wortkombination gegenüber dem Bildbestandteil der jüngeren Marke nicht zurück, weil der Begriff „Schönheitsrebell“ auch im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten keinen auf Anheb verständlichen Aussagegehalt aufweist. Dem Bildbestandteil kommt innerhalb der jüngeren Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung im Sinne einer Übernahme einer Firmenbezeichnung zu, da es keine Hinweise dahingehend gibt, dass der Verkehr mit dem älteren Zeichen eine Firmenkennzeichnung verbindet. Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils innerhalb der jüngeren Marke ergibt sich jedoch aus dem Umstand, dass der Bildbestandteil, der gegenüber der älteren Marke nahezu identisch ist, in etwa gleich großer Ausgestaltung neben dem abweichenden Wortbestandteil angeordnet und von diesem deutlich abgesetzt ist. Der Zeichenbestandteil weist zudem eine in sich geschlossene Gestaltung auf und wirkt besonders phantasievoll

und einprägsam. Der Bildbestandteil wirkt damit wie ein Stammbestandteil, der dem Wortelement „BEAUTY REBELL“ vorangestellt ist.

Magic Zero/MAGIC⁵⁴: Soweit sich der Widerspruch gegen Waren aus dem Bereich „Würzmittel [Marinaden]“ richtet, besteht Verwechslungsgefahr. Das Wort „Magic“ wird zwar im Zusammenhang mit Lebensmitteln allgemein als Werbeschlagwort verstanden. Für die Waren „Würzmittel [Marinaden]“ ist die originäre Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke jedoch überwunden, da die Widersprechende insoweit eine intensive Benutzung der Marke glaubhaft gemacht hat. Für die Ware „Würzmittel [Marinaden]“ ist deswegen von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Eine Prägung der jüngeren Marke durch den Zeichenbestandteil „Magic“ ist zu verneinen, auch wenn der Zeichenbestandteil „Zero“ für sich genommen beschreibend ist, weil er auf das Nichtvorhandensein bestimmter Produkteigenschaften hinweist. Vorliegend sind jedoch beide Wortbestandteile der jüngeren Marke vergleichbar kennzeichnungsschwach, so dass der Verkehr sich nicht ausschließlich an dem einen oder anderen orientieren wird. Trotz des nur in der jüngeren Marke vorhandenen Zeichenbestandteils „Zero“ ist gleichwohl eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Im Lebensmittelbereich ist es üblich, vorhandene Sortimente durch neue Produktlinien zu ergänzen, z. B. durch kalorienreduzierte bzw. zuckerfreie Produktlinien. Auch im Bereich der Würzsaucen gibt es zuckerfreie Produktlinien, so dass der Verkehr im Zusammenhang mit hochgradig ähnliche Vergleichswaren davon ausgehen wird, dass es sich bei mit „Magic Zero“ gekennzeichneten Waren um eine bestimmte Produktlinie desselben Herstellers handelt.

53 BPatG, Beschl. v. 10.2.2022, 30 W (pat) 549/20 – BEAUTY REBELL.

54 BPatG, Beschl. v. 14.7.2022, 25 W (pat) 37/21 – Magic Zero/MAGIC.

4. Widersprüche aus Unternehmenskennzeichen

Während die Marke (Registermarke gem. § 4 Nr. 1 MarkenG oder Benutzungsmarke gem. § 4 Nr. 2 MarkenG) eine Ware oder Dienstleistung als solche eines bestimmten Unternehmens individualisiert, individualisiert ein Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG) in erster Linie das Unternehmen selbst. Bei einem Widerspruch aus einem nicht im Markenregister eingetragenen Widerspruchszeichen ist sorgfältig zwischen einem markenmäßigen Gebrauch im Sinne einer Benutzungsmarke und einem Gebrauch als Unternehmenskennzeichen zu unterscheiden. Bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen entsteht der Schutz des Unternehmenskennzeichens durch die Aufnahme des namensmäßigen Gebrauchs im Verkehr. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren die Aufnahme des Gebrauchs und alle weiteren relevanten Umstände, die zur Bejahung eines Schutzes aus einem Unternehmenskennzeichen notwendig sind, substantiiert vorzutragen und nachzuweisen. Bei einem Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen sind insoweit die formalen Anforderungen nach der Markenverordnung zwingend zu beachten.



⁵⁵: Der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen ist unzulässig. Er entspricht

nicht den Formerfordernissen. Bei einem Widerspruch aus einem nicht eingetragenen Zeichen ist nicht nur das Widerspruchszeichen selbst, sondern sind auch der Zeitrang des Zeichens, der Gegenstand des Unternehmens sowie der Inhaber des Kennzeichenrechts anzugeben. Die Angaben müssen innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen und können weder nachgeholt noch berichtigt werden. Der Markenmelder, der sich einem Widerspruch aus einem nicht eingetragenen Kennzeichen ausgesetzt sieht, kann nur dann zutreffend beurteilen, ob seiner Marke ein besseres Recht entgegensteht, wenn im Widerspruch die Maßgaben des § 30 Abs. 1 MarkenV erfüllt sind. Vorliegend lässt sich dem Widerspruch nicht entnehmen, welcher Geschäftsbereich geltend gemacht wird. Der Vortrag, dass es eine „Leseproben-App“ gebe, reicht für konkrete Feststellungen nicht aus. Es kann deswegen dahingestellt bleiben, dass die eingereichten Unterlagen überwiegend eine markenmäßige Benutzung des Zeichens „LECTAS“ darstellen und keine Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens.



⁵⁵ BPatG, Beschl. v. 31.1.2022, 25 W (pat) 18/21 – LECTAS.

5. Sonderschutz der bekannten Marke

Auf den Widerspruch ist eine jüngere Marke auch dann zu löschen, wenn diese die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer älteren Marke ausnutzt, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Hiervon ist auszugehen, wenn ein Dritter durch die Verwendung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengung von ihrer Anziehungskraft zu profitieren. Dabei genügt hinsichtlich der beiden Kennzeichen ein Ähnlichkeitsgrad, der bewirkt, dass der Verkehr diese gedanklich miteinander verknüpft, ohne sie zu verwechseln. Auf die Ähnlichkeit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen kommt es in der Regel nicht an.



/documenta⁵⁶: Die „documenta“ ist eine der bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst und in der ganzen Welt bekannt. Der Umstand, dass der Verkehr die Bezeichnung vor allem als Namen der Ausstellung versteht, schließt nicht aus, dass er sie zugleich als betrieblichen Herkunftshinweis für entsprechend gekennzeichnete Produkte erkennt. Wegen der identischen Übernahme der älteren Marke ist von einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den Kollisionszeichen auszugehen. Zudem wird die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „documenta“ geprägt. Der Verkehr wird den zweiten, wesentlich kleiner geschriebenen Wortbestandteil „Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft mbH“ lediglich als Sachhinweis verstehen. Darüber hinaus wurde auch das Logo der Widersprechenden in die jüngere Marke übernommen. Die jüngere Marke nutzt damit die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund aus und ist unabhängig vom Ähnlichkeitsverhältnis der betreffenden Vergleichsprodukte zu löschen.

British Hairways/ BRITISH AIRWAYS⁵⁷: Zwischen den Dienstleistungen eines Friseursalons und den Dienstleistungen einer Fluggesellschaft besteht keine Ähnlichkeit. Die jüngere Marke nutzt aber die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund aus. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist im Sinne von § 291 ZPO offenkundig. Weiterhin wird das angegriffene Zeichen, seine Benutzung im Verkehr unterstellt, mit der bekannten Marke verknüpft werden. Die Vergleichszeichen sind sich klanglich sehr ähnlich. Sie stimmen – bis auf einen einzigen Buchstaben – in vierzehn Buchstaben überein und sind in der Silbenanzahl, der lauttragenden Vokalfolge sowie im Betonungsrhythmus identisch. Der einzige Unterschied liegt in dem in der angegriffenen Marke vor „airways“ hinzugefügten Buchstaben „H“, der aber klangschwach ist und leicht überhört werden kann. Unter Berücksichtigung der hochgradigen Zeichenähnlichkeit sowie des überragenden Bekanntheitsgrads der Widerspruchsmarke ist im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung ohne Weiteres davon auszugehen, dass der Verkehr bei Wahrnehmung der jüngeren Marke auch im Zusammenhang mit Friseurleistungen an die ihm bekannte Widerspruchsmarke denkt und die Marken gedanklich miteinander verknüpft. Die Absicht, sich in die Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, räumt die Inhaberin der jüngeren Marke ein, wenn sie vorträgt, dass die Anlehnung an die ältere Marke bei potentiellen Kunden Aufmerksamkeit erregen könne.

⁵⁶ BPatG, Beschl. v. 25.5.2022, 25 W (pat) 2/21 – documenta.

⁵⁷ BPatG, Beschl. v. 20.1.2022, 30 W (pat) 15/19 – British Hairways/British Airways.

6. Kostenentscheidungen

In Marken-Beschwerdeverfahren ist im Grundsatz davon auszugehen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Diese können gegeben sein, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist, insbesondere wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation versucht, sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet. Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen. Der Verfahrensausgang ist für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen.⁵⁸

a. Kostenauflegung verneint



⁵⁹: Zwar ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, ohne dass

die Kollisionslage einen schwierigen Grenzfall darstellt. Dennoch sind sowohl die Einlegung des Widerspruchs als auch die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle noch mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren. Beide Maßnahmen waren nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten nicht von Anfang an aussichtslos. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass beschreibende bzw. schutzunfähige Bestandteile komplexer Zeichen bei der Prüfung der Markenähnlichkeit nicht von vornherein außer Betracht bleiben können. Vielmehr sind die Vergleichszeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck zueinander ins Verhältnis zu setzen, wobei auch beschreibende Zeichenbestandteile in diese Betrachtung einzubeziehen sind. Zudem können sich die Kollisionszeichen im Verkehr teilweise auf identischen Waren begegnen, wobei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit einzelnen dieser Waren noch durchschnittlich ist. Hiervon ausgehend waren Wider-

spruch und Beschwerde nicht völlig aussichtslos, auch wenn die Vergleichszeichen in keiner Wahrnehmungskategorie eine kollisionsbegründende Ähnlichkeit aufweisen.

b. Kostenauflegung bejaht

PAX COFFEE/PAX⁶⁰: Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Widersprechenden aufzuerlegen. Sie hat in einer kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Lage durch die Einlegung der Beschwerde versucht, ihr Interesse am Erlöschen des Schutzes der Marke der Beschwerdegegnerin durchzusetzen. Der Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „PAX“ war vom DPMA zutreffend zurückgewiesen worden, weil die Widersprechende keine ausreichenden Nachweise für die Aufnahme der Benutzung des Zeichens als Unternehmenskennzeichen vorgelegt hatte. Ausweislich der vorgelegten Fotos wurde das Widerspruchszeichen (in graphisch aufbereiteter Form) lediglich auf Kaffeetassen, Keksbeuteln und Kaffeetüten angebracht. Ein Bezug zu dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ist insoweit nicht erkennbar, so dass von einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens „PAX“ auszugehen ist. Die Unterlagen sind zudem undatiert und zeigen nicht, ob die Verwendung im Inland erfolgt ist. In der Beschwerdebegründung beschränkte sich die Widersprechende auf das Vorbringen von Rechtsansichten und legte keine weiteren Nachweise zur Benutzung des Zeichens „PAX“ als Unternehmenskennzeichen vor. Selbst nach dem Hinweis des Senats auf die unzureichende Substantiierung ihres Vortrags hat die Widersprechende keine weiteren Unterlagen eingereicht. Dieses Verhalten rechtfertigt ausnahmsweise eine Auflegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende. Auf Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke war der Gegenstandswert auf 50.000,- Euro festzusetzen.

⁵⁸ BGH, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur.

⁵⁹ BPatG, Beschl. v. 19.1.2022, 25 W (pat) 565/20 – GEILER KAFFEE/GEILES GEBÄCK.

⁶⁰ BPatG, Beschl. v. 19.8.2022, 25 W (pat) 28/20 – PAX COFFEE/PAX.

7. Verfahrensentscheidungen


a. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Club E.L.S.A.⁶¹: Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt. Der Prozessvertreter des Beschwerdeführers hat die Beschwerdegebühr einen Tag nach Ablauf der Frist bezahlt. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist statthaft, aber unbegründet, da der Beschwerdeführer schon nach seinen eigenen Darlegungen nicht ohne Verschulden verhindert war, die versäumte Frist einzuhalten. Die verspätete Zahlung ist nicht deshalb unverschuldet, weil die Einzahlung noch vor dem Ablauf der Beschwerdefrist veranlasst wurde. Zwar darf der Zahlungspflichtige eine Frist ausnutzen. Vorliegend hätte man aber einen Zahlungsweg wählen können und müssen, bei dem eine Fristwahrung sichergestellt war. Die von der Kanzleimitarbeiterin durchgeführte Online-Überweisung bot hierfür keine Gewähr. Online-Überweisungen sind gemäß § 675s Abs.1 S. 1 BGB innerhalb eines Geschäftstages auszuführen; sodass bei einer Überweisung am letzten Tag der Frist mit einer verspäteten Gutschrift gerechnet werden muss. Soweit vorgetragen wird, dass die Kanzleiangestellte angewiesen war, die Beschwerdegebühr „heute noch“ mittels „Echtzeitüberweisung“ zu überweisen und die Kanzleiangestellte dem Verfahrensbevollmächtigten bestätigt habe, dass die Überweisung „wie angewiesen“ erfolgt sei, beruht die Versäumung der Frist zur Einzahlung der Beschwerdegebühr auf einer nicht ausreichenden Kontrolle der Durchführung des Auftrags.

b. Aussetzung

Streichglück/ Streich⁶²: Das formlose Schreiben des DPMA, mit dem mitgeteilt wurde, dass das Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt werde, ist ein Beschluss im materiellen Sinne, gegen den das Rechtsmittel der Beschwerde statthaft ist. Das DPMA hat eine abschließende Entscheidung getroffen, auch wenn in dem Schreiben zugleich eine Schriftsatzfrist eingeräumt wurde. Diese ist vom objektiven Empfan-

gerhorizont her jedoch so zu verstehen, dass sie sich allein auf die Entscheidung über den Widerspruch selbst bezieht und nicht auf den Antrag, das Verfahren auszusetzen. Nachdem der Beschluss nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen war, konnte gegen ihn noch innerhalb der Jahresfrist Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist auch begründet, weil der angegriffene Beschluss keine überprüfbare Begründung aufweist und nicht erkennen lässt, ob die Markenstelle ihr Ermessen ausgeübt hat. Die Entscheidung über die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens steht im pflichtgemäßen Ermessen der Markenstelle, wobei insbesondere das Interesse der Widersprechenden an einem zeitnahen Abschluss des Widerspruchsverfahrens und das Interesse der Inhaberin der angegriffenen Marke, ihre Marke nicht wegen einer möglicherweise löschungsreifen Widerspruchsmarke zu verlieren, gegeneinander abzuwägen sind. Vorliegend ist nicht erkennbar, ob die Markenstelle die Erfolgsaussichten des betreffenden Nichtigkeitsverfahrens erwogen hat.

 ⁶³: Eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens war nicht veranlasst. Die Aussetzung kann veranlasst sein, wenn die Unionswiderspruchsmarke mit einem Löschungsverfahren wegen älterer Rechte vor dem EUIPO angegriffen wird. Im vorliegenden Streitfall kommt es auch entscheidend auf die Bestandsfähigkeit der Unionswiderspruchsmarke an, nachdem der Senat eine Verwechslungsgefahr für gegeben erachtet. Im Ergebnis überwiegen jedoch die gegen eine Aussetzung sprechenden Umstände das Interesse des Markeninhabers an einer Aussetzung des Beschwerdeverfahrens. Zum einen sind sowohl die Erfolgsaussichten als auch der Zeitpunkt einer rechtskräftigen Entscheidung des Löschungsverfahrens nicht vorhersehbar. Zum anderen spricht für die Nichtaussetzung des Beschwerdeverfahrens, dass die Löschung der Eintragung der angegriffe-

61 BPatG, Beschl. v. 20.10.2022, 30 W (pat) 69/21 – CLUB E.L.S.A.

62 BPatG, Beschl. v. 24.1.2022, 25 W (pat) 540/21 – Streichglück/Streich.

63 BPatG, Beschl. v. 7.3.2022, 29 W (pat) 522/20 – Doppeltes K.

nen Marke wegen relativer Schutzhindernisse durch eine Eintragungsbewilligungsklage, die grundsätzlich als Korrektiv der sachlich beschränkten Prüfung im Widerspruchsverfahren zur Verfügung steht, rückgängig gemacht werden könnte, was auch für den Fall eines Widerspruchs aus einer Unionsmarke gegen eine nationale Eintragung gilt. Auch die Entscheidung 28 W (pat) 35/16 gibt keinen Anlass für eine andere Beurteilung. Dort war das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke bereits beim Gericht der Europäischen Union anhängig und es bestand angesichts der Ausführungen der Beschwerdekammer des EUIPO eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nichtigkeitsklärung Bestand haben würde. Zudem handelte es sich beim dortigen Verfahren um ein Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse, so dass die Möglichkeit der Eintragungsbewilligungsklage nicht zur Verfügung stand.

c. Widerspruchsgebühren bei mehreren Widerspruchszeichen

Silberweide/Silberweide⁶⁴: Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA. Der Beschluss ist ohne Berücksichtigung des Schriftsatzes vom ... ergangen und beruht damit auf einer falschen Tatsachengrundlage. Die Widersprechende hat aus zwei nicht registrierten Kennzeichen fristgemäß Widerspruch erhoben, jedoch innerhalb der Widerspruchsfrist nur den Grundbetrag von 250 Euro bezahlt. Der für das zweite Widerspruchszeichen erforderliche Zusatzbetrag von 50 Euro wurde dagegen nicht bezahlt. Ist bei Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen nur eine Widerspruchsgebühr fristgerecht eingezahlt worden, so kann die Widersprechende auch noch nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebühreneinzahlung bestimmt ist. Eine solche Erklärung hat die Widersprechende im Schriftsatz vom ... abgegeben und erklärt, der Widerspruch solle als aus der „Wortmarke“ erhoben gelten. Bei bestehenden Zweifeln hätte das DPMA nachfragen können und müssen, für welches der beiden nicht

eingetragenen Widerspruchszeichen die Gebühreneinzahlung bestimmt werden sollte. Der Umstand, dass der Schriftsatz als Telefax an eine offenbar zur Dienststelle Jena gehörende Faxnummer gesendet und dort empfangen wurde, kann an der Tatsache des Eingangs beim DPMA nichts ändern.

d. Gebühren und Teilung der Anmeldung

Freipaak⁶⁵: Der Markenmelder hat die Wortmarke „Freipaak“ für verschiedene Waren und Dienstleistungen aus insgesamt 10 Klassen angemeldet und dann beantragt, die Markenmeldung abzuteilen und als abgetrennte Anmeldung weiter zu behandeln, so dass als Gegenstand der Stammanmeldung allein die Ware der Klasse 30 „Essig“ verbleibt. Die Anmelde- und Klassengebühren für die Stammanmeldung, die sich auf insgesamt 990 Euro belaufen hätten, wurden nicht bezahlt. Bezahlt wurde lediglich die Teilungsgebühr in Höhe von 300 Euro. Eine Eintragung des Anmeldezeichens zur Teilanmeldung gemäß Teilungserklärung kommt jedoch nicht in Betracht. Die Rechtsfolge für den Fall der Nichtzahlung der Teilungsgebühr regelt § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Zur Frage der Nichtzahlung der Anmeldegebühr verhält sich die Vorschrift hingegen nicht. Die Nichtzahlung der fälligen Anmeldegebühren löst daher nach dem klaren Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift nicht die Rechtsfolge des § 40 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aus. Nach systematischer und teleologischer Auslegung des § 40 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird nicht nur eine zum Zeitpunkt der Abgabe der Teilungserklärung bestehende „Anmeldung“ vorausgesetzt, sondern insbesondere auch, dass diese unter dem Vorbehalt einer fristgerechten Zahlung der Anmeldegebühr für die Stammanmeldung steht. Die Einwände des Beschwerdeführers, der Gesetzgeber hätte im Hinblick auf die rechtsstaatlichen Grundsätze der Normenklarheit, Gebührenklarheit und Gebührenwahrheit ausdrücklich eine Zahlungspflicht für die Anmeldegebühr im Rahmen einer Teilanmeldung in das Markengesetz aufnehmen müssen, verfangen nicht.

64 BPatG, Beschl. v. 18.7.2022, 26 W (pat) 30/20 – Silberweide.

65 BPatG, Beschl. v. 24.10.2022, 29 W (pat) 32/21 – Freipaak.

IV. Geografische Herkunftsangaben

Geografische Herkunftsangaben sind Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Ihnen fehlt ein individualisierender Charakter, da sie nicht auf die Herkunft des Produkts aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen, sondern auf die Herkunft aus der betreffenden Region. Auf nationaler Ebene schützen die §§ 126 ff. MarkenG geografische Herkunftsangaben ohne Eintragung gegen Irreführung und Rufausbeutung. Daneben besteht ein Schutz geografischer Herkunftsangaben durch Eintragung in das Register der EU-Kommission nach der Verordnung (EU) 1151/2012. Den nationalen Teil des Eintragungsverfahrens regeln §§ 130 ff. MarkenG.

Berliner Currywurst ohne Darm⁶⁶ ist als geografische Angabe schutzfähig. Es kann nicht festgestellt werden, dass es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt, die unabhängig von einem Ursprung in Berlin nur noch eine bestimmte Art von Erzeugnissen beschreibt. Das in der Spezifikation ausgewiesene geografische Gebiet ist nicht zu eng bemessen, da das besondere Anse-

hen der „Berliner Currywurst ohne Darm“ mit dem Gebiet der Stadt Berlin verbunden ist. Weiterhin handelt es sich um einen Namen, der zur Bezeichnung eines bestimmten Fleischererzeugnisses verwendet wird, dessen Ursprung in Berlin liegt. Ausweislich der Spezifikation müssen alle Produktionsschritte dort erfolgen. Die erzeugnisspezifischen Merkmale und das Herstellungsverfahren sind durch Stellungnahmen sachkundiger Stellen bestätigt worden. Es handelt sich u. a. um eine fein gekutterte, ungeräucherte und nicht umgerötete Brühwurst mittlerer Qualität, die aus Schweine- und/oder Rindfleisch zubereitet ist. Dass nicht vorgeschrieben ist, dass das Fleisch aus Berlin stammen muss, steht der Eintragung nicht entgegen. Weiterhin ist die „Darmlosigkeit“ sowohl ein objektives Merkmal der Wurst als auch eine Berliner Besonderheit. Die Berliner Senatsverwaltung hat zudem bestätigt, dass die Herstellung des Bräts mit Curry seit 60 Jahren erfolgt. Diese Zutat wirkt sich auf den Geschmack der Wurst aus. Bei der „Berliner Currywurst ohne Darm“ handelt es sich damit um ein traditionelles Produkt der Stadt Berlin mit herkunftsspezifischen Eigenschaften, das ein besonderes, wesentlich auf den geografischen Ursprung zurückzuführendes Ansehen genießt.



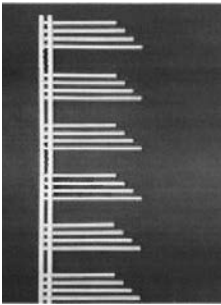
66 BPatG, Beschl. v. 17.2.2022, 30 W (pat) 27/20 – Berliner Currywurst ohne Darm.

Designrecht

Ein Design ist eine zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines industriell oder handwerklich gefertigten Gegenstandes oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Ein eingetragenes Design ist nichtig, wenn es kein Design ist (§ 1 Nr. 1 DesignG), nicht neu ist oder über keine Eigenart verfügt (§ 2 DesignG) oder aufgrund

absoluter Nichtigkeitsgründe vom Designschutz ausgenommen ist (§ 3 DesignG). Als neu gilt ein Design, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Es hat Eigenart, wenn sich der beim informierten Benutzer hervorgerufene Gesamteindruck im Einzelvergleich von demjenigen eines älteren Designs unterscheidet. Die Kostentragung entscheidet sich im Designnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip.

I. Nichtigkeitsverfahren



Badheizkörper⁶⁷: Dem angegriffenen Design fehlt es jedenfalls an Eigenart. Der maßgebliche Benutzer weiß, dass es flächenförmige und röhrenförmige Heizkörper gibt und dass letztere hinsichtlich der Heizrohre in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen auf dem Markt anzutreffen sind, wobei Heizkörper

gern zum Ablegen und Trocknen von Handtüchern benutzt werden. Hinsichtlich des bei der Beurteilung der Eigenart zu berücksichtigenden Grades der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers ist davon auszugehen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten durch technisch-funktionale Zwänge zwar insoweit eingeschränkt sind, als bei einem Röhrenheizkörper funktionsbedingt sowohl ein Zu- und ein Abflussrohr als auch der waagerechte Verlauf der Heizrohre zum Aufschieben von Handtüchern technisch vorgegeben sind. Die gebrauchsbedingten Gestaltungsnotwendigkeiten führen jedoch nicht zu einer nachhaltigen Einschränkung der Gestaltungsfreiheit, da bei Badheizkörpern auch unter Beachtung ihres Funktionszwecks die Anordnung, Anzahl, Länge und Breite der waagrecht angeordneten Heizrohre sowohl für sich gesehen als auch in ihrer gruppenweisen Anordnung nahezu frei variierbar ist. Hiervon ausgehend weist das angegriffene De-

sign keinen hinreichenden Abstand zum vorbekannten Formenschatz auf. Zur charakteristischen Gestaltung des angegriffenen Designs tragen in erster Linie die Anordnung der Heizrohre in Vierergruppen und die funktional nicht vorgegebene Ausgestaltung der jeweiligen Vierergruppen mit der abnehmenden Länge der Heizrohre sowie weiterhin der deutliche Abstand zwischen den einzelnen Gruppen bei. Ausgehend von diesem Gesamteindruck weist das angegriffene Design zu dem entgegengehaltenen Heizkörper keinen hinreichenden Abstand auf. Die zu vergleichenden Designs stimmen bis auf die Farbgestaltung in sämtlichen weiteren Merkmalen zumindest weitgehend überein. Die geringfügigen Abweichungen vermitteln gegenüber dem angegriffenen Design keinen abweichenden Gesamteindruck. So handelt es sich bei den zwischen Zu- und Abflussrohr angeordneten Befestigungselementen sowie der an ihrem unteren Ende angebrachten Regulierungseinrichtung um rein technische Vorrichtungen, die der bestimmungsgemäßen Montage und Benutzung eines Badheizkörpers dienen.



67 BPatG, Beschl. v. 7.4.2022, 30 W (pat) 802/18 – Badheizkörper.

II. Kosten

Akupunkturnadeln⁶⁸: Die Beschwerde des Löschantragstellers gegen die Kostengrundentscheidung der Designabteilung ist statthaft. Zwar können Kostengrundentscheidungen in Designnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nur zusammen mit der Hauptsacheentscheidung angegriffen werden. Hat die Designabteilung aber nach einseitiger Erledigungserklärung nur noch über die Kosten des Lösungsverfahrens (unter Annahme eines sofortigen Anerkenntnisses des Designinhabers) entschieden, so muss dem Löschantragsteller ein Rechtsmittel eröffnet werden. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Zwar ist die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO möglich und geboten, wenn der Designinhaber dem Antragsteller den Erfolg des Lösungsbegehrens sichert, etwa indem er in die Löschung des eingetragenen Designs einwilligt. Allerdings muss der Designinhaber zugleich

auch auf die Fortsetzung des Rechtsstreits in der Hauptsache verzichten. Dies hat der Designinhaber vorliegend nicht getan, da er der Erledigungserklärung des Antragstellers widersprochen, an seinem Rechtsschutzbegehren festgehalten und hierdurch die Durchführung eines streitigen (Feststellungs-)Verfahrens veranlasst hat. Ein Beklagter, der die Klageforderung vorbehaltlos erfüllt, aber weiterhin Abweisung der Klage beantragt, erkennt nicht an. So liegt der Fall auch hier.





Geschäftsbericht 2022

Geschäftsentwicklung

I. Übersicht

Beim Bundespatentgericht gingen im Jahr 2022 insgesamt 1.552 Verfahren ein. Im Jahr 2021 lag die Zahl der Neueingänge bei 1.391. Die Neueingänge des Berichtsjahres verteilten sich auf 1.301 Hauptverfahren (2021: 1.080) und 251 Nebenverfahren, wie Erinnerungen und Akteneinsichtsgesuche (2021: 311). Im Berichtsjahr wurden 1.374 Verfahren erledigt (2021: 1.597).

Im Juristischen Beschwerdesenat (1. Senat) wurden 2022 bei 22 neu eingegangenen Beschwerden (2021: 25) 36 Verfahren erledigt (2021: 18). Am Ende des Berichtsjahres waren noch 15 Verfahren anhängig (2021: 29).

Bei den sechs Nichtigkeitssenaten (2.–7. Senat) gingen im Berichtsjahr 229 Hauptverfahren ein (2021: 268). Nach Erledigung von 240 Verfahren (2021: 291) waren zum Ende des Berichtsjahres noch 376 Verfahren anhängig (2021: 387). Damit konnten die Nichtigkeitssenate die durchschnittliche Verfahrensdauer von 29,1 Monaten im Jahr 2021 auf 25,4 Monate im Jahr 2022 verkürzen.

Bei den zehn Technischen Beschwerdesenaten (8., 9., 11., 12., 14., 17. – 20. und 23. Senat) gingen im Berichtsjahr 280 Hauptverfahren ein (2021: 123). Nach Erledigung von 235 Verfahren waren am Jahresende noch 413 Verfahren anhängig (2021: 368). Die durchschnittliche Dauer der Hauptverfahren ist bei den Technischen Beschwerdesenaten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, und zwar von 27,3 Monaten im Jahr 2021 auf 31,1 Monate im Jahr 2022.

Bei den vier Marken-Beschwerdesenaten (25., 26., 28. und 29. Senat) und dem Marken- und Design-Beschwerdesenat (30. Senat) gingen im Berichtsjahr 714 Beschwerden ein (2021: 627). Nach Erledigung von 562 Beschwerdeverfahren (2021: 593) waren zum Jahresende 2022 noch 1.248 Verfahren anhängig (2021: 1.096). Auch bei den Marken-Beschwerdesenaten ist die durchschnittliche Dauer der Beschwerdeverfahren gestiegen, und zwar von 21,6 Monaten im Jahr 2021 auf 22,8 Monate im Jahr 2022.

Im Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) belief sich die Zahl der Eingänge im Berichtsjahr auf 55 Hauptverfahren (2021: 37). Nach 47 Erledigungen (2021: 48) waren zum Jahresende noch 65 Verfahren anhängig (2021: 57).



II. Statistiken

Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2018 bis 2022

Beschwerde-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren (Hauptverfahren)

	Juristischer Beschwerde- senat	Nichtig- keitssenate	Technische Beschwerdesenate	Marken- Beschwerde- senate, Marken- und Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Beschwerde- senat für Sortenschutz	Verfahren insgesamt	
	Beschwerde- Einspruchs- verfahren verfahren						(Spalten 1-7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2018								
eingegangen	22	219	370	1	723	56	–	1.391
erledigt	28	244	474	0	733	50	–	1.529
noch anhängig	11	416	844	2	1.185	88	–	2.546
2019								
eingegangen	23	205	348	2	666	33	1	1.278
erledigt	19	241	459	1	803	48	0	1.571
noch anhängig	15	380	733	3	1.048	73	1	2.253
2020								
eingegangen	26	230	220	0	673	40	0	1.189
erledigt	19	200	397	2	659	45	1	1.323
noch anhängig	22	410	556	1	1.062	68	0	2.119
2021								
eingegangen	25	268	123	0	627	37	–	1.080
erledigt	18	291	312	0	593	48	–	1.262
noch anhängig	29	387	367	1	1.096	57	–	1.937
2022								
eingegangen	22	229	280	0	714	55	1	1.301
erledigt	36	240	235	0	562	47	0	1.120
noch anhängig	15	376	412	1	1.248	65	1	2.118

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

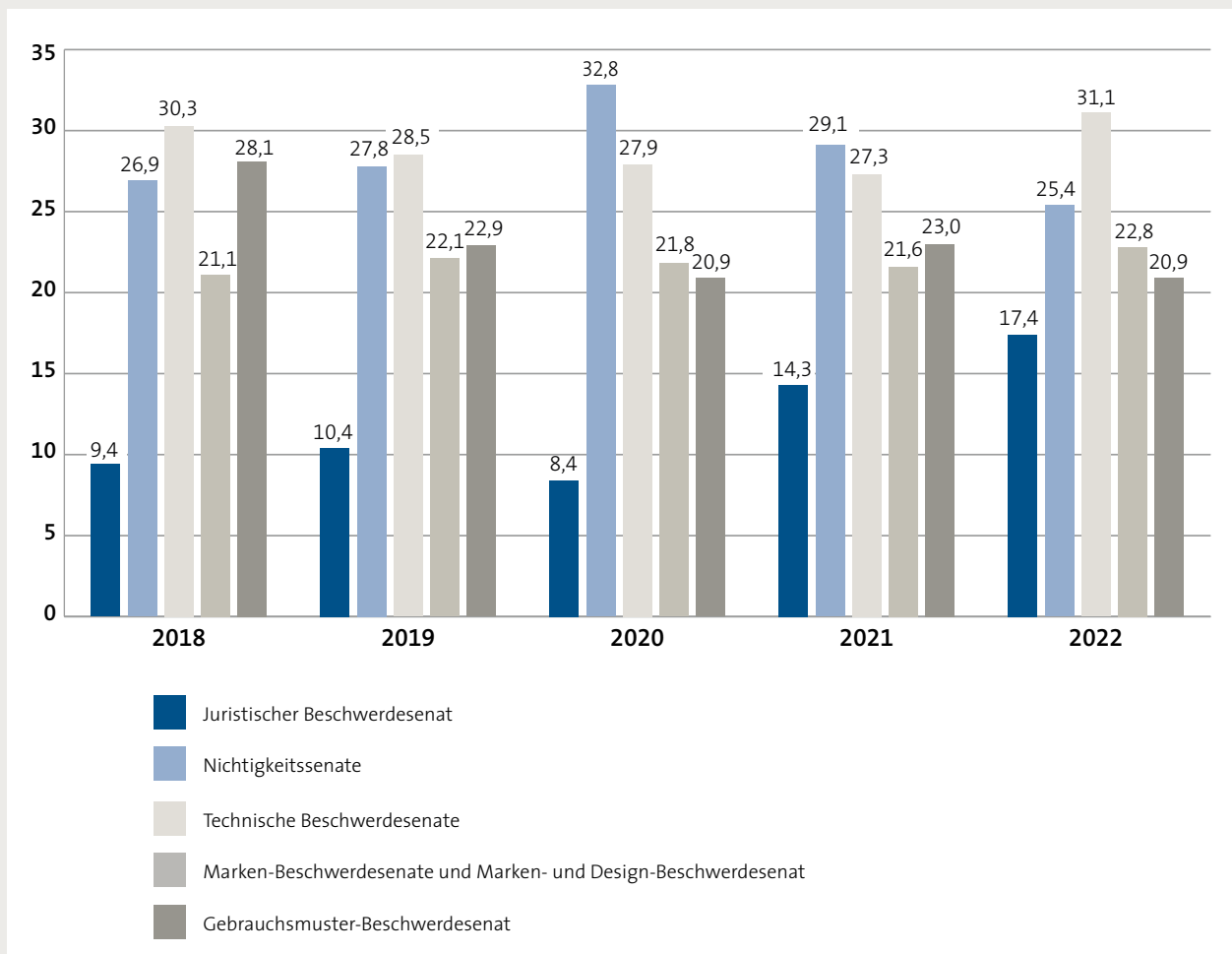
	Juristischer Beschwerde- senat	Nichtig- keitssenat	Technische Beschwerdesenat	Marken- Beschwerde- senate, Marken- und Design- Beschwerde- senat	Gebrauchs- muster- Beschwerde- senat	Beschwerde- senat für Sortenschutz	Verfahren insgesamt	
	Beschwerde- Einspruchs- verfahren verfahren						(Spalten 1-7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2018								
eingegangen	2	263	25	1	33	63	–	387
erledigt	2	292	27	2	32	62	–	417
noch anhängig	0	44	1	0	5	2	–	52
2019								
eingegangen	3	172	17	1	41	36	–	270
erledigt	2	171	17	1	41	35	–	267
noch anhängig	1	45	1	0	5	3	–	55
2020								
eingegangen	1	224	17	3	36	35	–	316
erledigt	2	214	17	1	37	38	–	309
noch anhängig	0	55	1	2	4	0	–	62
2021								
eingegangen	5	222	20	0	34	30	–	311
erledigt	4	249	20	2	30	30	–	335
noch anhängig	1	28	1	0	8	0	–	38
2022								
eingegangen	1	178	11	0	40	21	–	251
erledigt	2	177	11	0	44	20	–	254
noch anhängig	0	29	1	0	4	1	–	35

Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 im Bereich der Hauptverfahren

	Bestand: 01.01.2022	Neueingänge	Erledigungen	Bestand: 31.12.2022
Juristischer Beschwerdesenat	29	22	36	15
Nichtigkeitssenate	387	229	240	376
Technische Beschwerdesenate	368	280	235	413
davon - Beschwerdeverfahren	367	280	235	412
davon - Einspruchsverfahren	1	0	0	1
Marken-Beschwerdesenate und Marken- und Design-Beschwerdesenat	1.096	714	562	1.248
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	57	55	47	65
Beschwerdesenat für Sortenschutz	0	1	0	1
gesamt	1.937	1.301	1.120	2.118

Verfahrensdauer bei den Senaten 2018 bis 2022 in Monaten

	2018	2019	2020	2021	2022
Juristischer Beschwerdesenat	9,4	10,4	8,4	14,3	17,4
Nichtigkeitssenate	26,9	27,8	32,8	29,1	25,4
Technische Beschwerdesenate	30,3	28,5	27,9	27,3	31,1
Marken-Beschwerdesenate und Marken- und Design-Beschwerdesenat	21,1	22,1	21,8	21,6	22,8
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	28,1	22,9	20,9	23,0	20,9



III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

Berufungen gegen Urteile der Nichtigkeitssenate

Im Jahr 2022 wurde gegen 54 der 83 Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts Berufung eingelegt. Das entspricht einer Quote von 65 %. Im Vorjahr war gegen 68 der 124 Urteile Berufung eingelegt worden.

Der Bundesgerichtshof schloss im Berichtsjahr 36 der bei ihm anhängigen Berufungsverfahren mit Urteil ab

(2021: 50). In 22 Verfahren wurde die angegriffene Entscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt, in 14 Verfahren kam es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Weitere 9 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise.

Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate

Das Bundespatentgericht ließ im Berichtsjahr in 5 Beschwerdeverfahren die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu. Die zugelassenen Rechtsbeschwerden betrafen 1 Verfahren des Juristischen Beschwerdesenats, 2 Verfahren der Technischen Beschwerdesenate und 2 Verfahren der Marken-Beschwerdesenate. Die Verfahrensbeteiligten machten von der Zulassung der Rechtsbeschwerde nur in einem Fall Gebrauch und legten gegen die Entscheidung eines Technischen Beschwerdesenats Rechtsbeschwerde ein.

In 12 Verfahren wurden zulassungsfreie Rechtsbeschwerden eingelegt. Dabei richteten sich 4 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse der Technischen Beschwerdesenate, 4 gegen Beschlüsse der Marken-Beschwerdesenate und des Marken- und Design-Beschwerdesenats, 3 gegen Beschlüsse des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats und 1 gegen einen Beschluss des Juristischen Beschwerdesenats.

Im Berichtsjahr wurde vom Bundesgerichtshof 1 zugelassene Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss des Bundespatentgerichts erledigt. In diesem Verfahren gab der Bundesgerichtshof der Rechtsbeschwerde statt.

Weiterhin wurden vom Bundesgerichtshof im Berichtsjahr 10 zulassungsfreie Rechtsbeschwerden gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts erledigt. In 1 Verfahren gab der Bundesgerichtshof der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde statt. In 5 Verfahren wurden die zulassungsfreien Rechtsbeschwerden zurückgewiesen. In 4 Verfahren erledigten sich die zulassungsfreien Rechtsbeschwerden auf sonstige Weise.



Personal

Richterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2022 gehörten dem Bundespatentgericht insgesamt 96 Richterinnen und Richter an (27 Richterinnen und 69 Richter), von denen 54 über eine technisch-naturwissenschaftliche und 42 über eine rechtswissenschaftliche Ausbildung verfügten. Von den 96 Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts waren im Berichtsjahr ein rechtskundiger Richter an das Bundesministerium der Justiz und eine technische Richter an das Deutsche Patent- und Markenamt abgeordnet; ein rechtskundiger Richter war dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zugewiesen.

Nichtrichterlicher Dienst

Zum 31. Dezember 2022 gehörten dem Bundespatentgericht im nichtrichterlichen Dienst 99 Bedienstete an (2021: 97), davon waren 68 Frauen und 31 Männer.

Eine Auszubildende hat im Jahr 2022 ihre Abschlussprüfung im Berufsbild „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek“ mit Erfolg bestanden. Im September 2022 wurde ein neues Ausbildungsverhältnis im oben genannten Berufsbild geschlossen. Für die beiden Auszubildenden zum bzw. zur Verwaltungsfachangestellten in der Bundesverwaltung begann 2022 das letzte Ausbildungsjahr.

Personalrat

Der Personalrat beim Bundespatentgericht (siehe Foto) besteht aus fünf Mitgliedern, von denen zwei die Gruppe der Beamtinnen und Beamten und drei die Gruppe der Tarifbeschäftigten vertreten. Im Berichtsjahr beriet sich der Personalrat neben seinen Aufgaben nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz auch mit dem Richteramt. In den gemeinsamen Sitzungen wurden Themen besprochen, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses betreffen, insbesondere die Einführung der elektronischen Verfahrensakte. Im August 2022 schloss der Personalrat mit der Gerichtsleitung eine Dienstvereinbarung über ortsflexibles Arbeiten beim Bundespatentgericht ab. Die neue Dienstvereinbarung regelt und

erleichtert das Arbeiten im Homeoffice. Auch die schon bestehende Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit wurde vom Personalrat gemeinsam mit der Gerichtsleitung überarbeitet.

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Das betriebliche Gesundheitsmanagement verfolgt das Ziel, die Arbeit und das Arbeitsumfeld aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses gesünder zu gestalten, um deren Ressourcen zu erhalten und zu stärken. Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird beim Bundespatentgericht maßgeblich vom Arbeitskreis Gesundheit umgesetzt. Auch im Berichtsjahr musste sich der Arbeitskreis Gesundheit intensiv mit den Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie befassen. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit legte der Arbeitskreis Gesundheit auf die Förderung der Erste-Hilfe-Ausbildung. Dabei wurde über die regelmäßige Schulung der Ersthelfer des Bundespatentgerichts hinaus allen Beschäftigten eine praktische Unterweisung zu dem Thema „Wiederbelebung“ angeboten. Unter dem Motto „Du kannst Leben retten!“ fanden im Jahr 2022 drei Kurse statt.

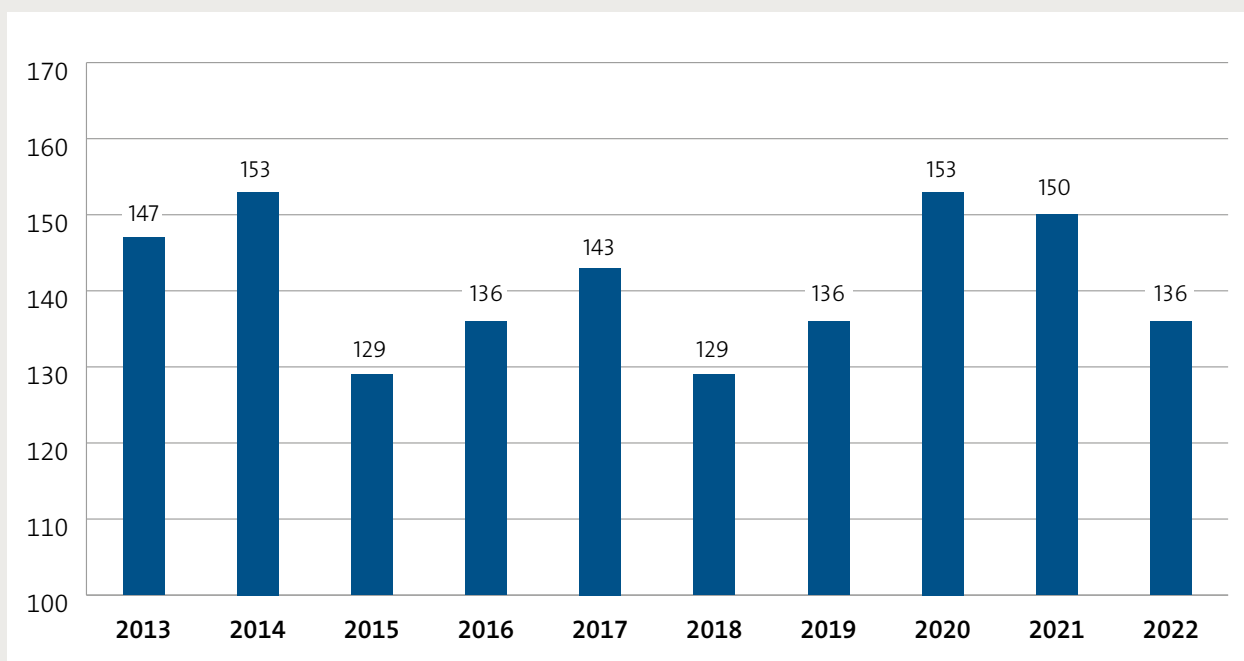


Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber

Die Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber war auch im Jahr 2022 von der Covid-19-Pandemie geprägt. Die Lehrveranstaltungen wurden im Berichtsjahr erneut nur online angeboten, weil die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln im Präsenzunterricht nicht zu gewährleisten gewesen wäre. Auch die praktische Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber in den Senaten war durch die Pandemie erschwert. Im Laufe des Berichtsjahres wurde es mit deren Nachlassen zunehmend wieder

möglich, Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber zur Teilnahme an den Beratungen und den mündlichen Verhandlungen der Senate einzuladen. Auch wenn die praktische Ausbildung insgesamt noch nicht in der Intensität stattfinden konnte wie vor der Pandemie, gelang es den Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts, den Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerbern einen persönlichen und unmittelbaren Einblick in ihren Arbeitsalltag zu gewähren.

Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber 2013 bis 2022



Informationsdienste

Bibliothek

Die Bibliothek versorgt die Angehörigen des Bundespatentgerichts mit Literatur und Informationen. Der Schwerpunkt der Bestände liegt dabei im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes, der Technik und der Naturwissenschaften. Zudem werden auch alle weiteren Bücher, Zeitschriften und Medien beschafft, die für die Arbeit des Bundespatentgerichts benötigt werden. Ende 2022 stellte die Bibliothek in Papierform etwa 26.500 Monographientitel, 140 Zeitschriften und Loseblattwerke sowie über 145.000 digitale Medien wie eBooks und eJournals zur Verfügung. Die Druckwerke der Bibliothek sind in erster Linie zur präsenten Nutzung im Lesesaal bestimmt. Auf die digitalen Medien kann über den Dienstrechner zugegriffen werden.



Der Bestand der Bibliothek ist über den Katalog „Litdoc“ erschlossen, der Teil der hausinternen Dokumentationsdatenbank „Agora“ ist. Durch eine gemeinsame Suchoberfläche ist die gleichzeitige Recherche in allen Bereichen der Datenbank möglich.

Die Bibliothek des Bundespatentgerichts arbeitet eng mit der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts zusammen. So ist der Lesesaal „Marke“ des Deutschen Patent- und Markenamts in den Lesesaal des

Gerichts integriert. Damit betreut die Bibliothek des Bundespatentgerichts auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Patent- und Markenamts, die im Dienstgebäude in der Cincinnatistraße tätig sind.

Dokumentation

Die Dokumentationsstelle des Bundespatentgerichts wertet im Bereich des Markenrechts sowohl Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts als auch Verfahren des Bundespatentgerichts aus. Die Auswertungen werden in hausinterne Datenbanken eingepflegt und den Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts zur Verfügung gestellt. Im Berichtszeitraum bearbeitete die Dokumentationsstelle 703 Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, 210 Beschlüsse der Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts und 295 sonstige Erledigungen in Marken-Beschwerdeverfahren wie beispielsweise Beschwerderücknahmen. Die beiden Entscheidungsdatenbanken „Einseitige Verfahren“ und „Mehrseitige Verfahren“, die eine systematische Recherche nach Präzedenzfällen ermöglichen, sind ein unerlässliches Instrument für die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Markensachen.

Darüber hinaus verantwortet die Dokumentationsstelle die Veröffentlichung aller verfahrensabschließender Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf dessen Homepage. Die Entscheidungssammlung enthält alle Entscheidungen der Senate seit dem Entscheidungsjahr 2000 im Volltext. Sie steht der interessierten Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung und ermöglicht eine systematische Recherche nach Aktenzeichen, Entscheidungsdatum und Stichworten.

Die Dokumentationsstelle wertet die Entscheidungen des Bundespatentgerichts auch für die Datenbank juris aus und stellt dieser die Entscheidungen im Volltext zur Verfügung. Im Berichtsjahr bereitete die Dokumentationsstelle insgesamt 271 Entscheidungen für die Datenbank juris auf und ergänzte bereits dokumentierte Entscheidungen, soweit Fachzeitschriften auf die betreffenden Entscheidungen hinwiesen, mit insgesamt 274 Fundstellen.

Informationstechnik

IT-Betrieb

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

Elektronische Akten

Ein wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit des IT-Referats im Berichtsjahr waren verschiedene Maßnahmen zur Vorbereitung der Einführung der elektronischen Verfahrensakte und zur Umstellung der bereits im Gebrauch befindlichen elektronischen Verwaltungsakte auf eine neue Software. Für die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses wurden ergonomische Doppelmonitore und noch leistungsfähigere Desktop-Computer beschafft. Weiterhin wurden neue Storage-server in SSD-Technik und VMware-Server verbaut.

Gerichtssäle

Im Berichtsjahr wurde ein weiterer elektronischer Sitzungssaal eingerichtet. Der Saal verfügt zudem über ein Videokonferenzsystem, das es ermöglicht, mündliche Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung durchzuführen. Dabei können die Verfahrensbeteiligten elektronisch zugeschaltet werden, so dass sich neben der Öffentlichkeit nur noch die Richterinnen und Richter des Senats im Sitzungssaal befinden. Alternativ können „hybride“ Verhandlungen durchgeführt werden, bei denen sich ein Teil der Verfahrensbeteiligten im Sitzungssaal befindet, während der andere Teil der Verfahrensbeteiligten elektronisch zugeschaltet wird.

Einheitliches Patentgericht

Für die Münchner Abteilung der Zentralkammer des Einheitlichen Patentgerichts, das seine Arbeit im Jahr 2023 aufnimmt, wurden im Berichtsjahr im Gerichtsgebäude des Bundespatentgerichts Räumlichkeiten renoviert und neu eingerichtet. Die IT-Abteilungen des Bundespatentgerichts und des Deutschen Patent- und Markenamts haben diese Räumlichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Informations- und Kommunikations-Technik ausgestattet. Die beiden IT-Abteilungen übernehmen auch zukünftig die technische Betreuung der Münchner Abteilung des Einheitlichen Patentgerichts.

GO§A-Anwendertreffen

Das Fachsystem GO§A ist eine von der öffentlichen Hand entwickelte Software zur elektronischen Führung von Akten, die von vielen deutschen Gerichten genutzt wird. Sie wird von einem Bund-Länder-Verbund und dem Anwenderkreis „Justizfachsystem GO§A“ stetig weiterentwickelt. Im Oktober 2022 war das Bundespatentgericht Gastgeber einer Tagung des Entwicklungsverbunds und Anwenderkreises GO§A. Schwerpunkte der Tagung waren die Einführung der elektronischen Verfahrensakte und die Pflege und Weiterentwicklung des Fachsystems.



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mit dem Abklingen der Pandemie wurde es im Laufe des Berichtsjahrs wieder möglich, Gäste und Besucher im Bundespatentgericht persönlich zu empfangen. Besonders hervorzuheben sind dabei der Besuch des Bundesministers der Justiz Dr. Marco Buschmann, der Sommerempfang der Präsidentin und die Verabschiedung des Vizepräsidenten sowie die Amtseinführung seines Nachfolgers. Im Berichtsjahr haben zudem zahlreiche

Gäste aus dem In- und Ausland das Bundespatentgericht besucht, um sich über dessen Arbeit zu informieren. Über einige der Besuche und Tagungen wird hier berichtet. Der intensive fachliche und persönliche Austausch mit Kollegen, Experten und Beteiligten aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts.

Besuch des Bundesministers der Justiz Dr. Marco Buschmann

Am 5. Mai 2022 stattete der Bundesminister der Justiz Dr. Marco Buschmann dem Bundespatentgericht einen Besuch ab. Begleitet wurde er vom Parlamentarischen Staatssekretär Benjamin Strasser, der Staatssekretärin Dr. Angelika Schlunck, dem Leiter der Personalabteilung des Bundesministeriums der Justiz Dr. Ivo Thiemrodt und der Leiterin des Ministerbüros Dr. Stefanie Unzeitig. Nach einem Gespräch mit der Gerichtsleitung traf sich Herr Dr. Buschmann mit Vertreterinnen und Vertretern

der Richterschaft und des Personalrats. Er zeigte sich im Gespräch hervorragend informiert und würdigte insbesondere die einmalige Zusammenarbeit der technischen und der rechtskundigen Richterinnen und Richter am Bundespatentgericht. Herr Dr. Buschmann äußerte sich überzeugt, dass die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes und des Bundespatentgerichts weiter zunehmen werde.



Patentanwaltskammer



Nur eine Woche nach dem Besuch des Ministers kam das Bundespatentgericht mit der Patentanwaltskammer zu einem Gedankenaustausch zusammen. Am 11. Mai 2022 wurden der neu gewählte Präsident der Patentanwaltskammer Dr. Christof Keussen gemeinsam mit Vizepräsident Dr. Stefan Zech, den Vorstandsmitgliedern Dr. Wolfram Müller und Dr. Richard Bennett sowie den Geschäftsführerinnen Dr. Sabine Boksanyi und Susanne Wagner im Hause begrüßt. Im Gespräch standen Fragen zum Patentverfahrensrecht und die Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber im Vordergrund. Auch das komplexe Thema des elektronischen Rechtsverkehrs, das eine hohe praktische Relevanz hat, wurde zwischen der Gerichtsleitung und den Vertretern der Patentanwaltskammer intensiv diskutiert.

Erfahrungsaustausch mit dem Bundesgerichtshof

Der traditionelle Erfahrungsaustausch zwischen dem Bundesgerichtshof und dem Bundespatentgericht hatte in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt nicht stattfinden können. Auch im Berichtsjahr war es ein gewisses Wagnis, den X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am 16. Mai 2022 zu einem Erfahrungsaustausch nach München einzuladen. Das Risiko zahlte sich jedoch aus, da mit der Unterstützung des Deutschen Patent- und Markenamts und zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses eine gelungene Tagung durchgeführt werden konnte. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, fand die Veranstaltung im DPMA-Forum statt, wobei die aufgelockerte Sitzordnung einer regen fachlichen Diskussion zu aktuellen Fragen des Patentrechts nicht im Wege stand. Der fachliche Austausch wurde von einem gemeinsamen Mittagessen und angeregten Gesprächen abgerundet.



Bundesverband Deutscher Patentanwälte

Der neu gewählte Präsident des Bundesverbandes Deutscher Patentanwälte, Detlef von Ahsen, stattete dem Bundespatentgericht am 2. Juni 2022 seinen Antrittsbesuch ab. Er wurde von Mareike Kleemeier, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes, begleitet. Im Gespräch mit der Gerichtsleitung und Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts standen die praktischen Erfahrungen mit dem Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) im Vordergrund. Darüber hinaus vereinbarten der Bundesverband Deutscher Patentanwälte und das Bundespatentgericht, bei der Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber enger zusammenzuarbeiten.



Sommerempfang der Präsidentin des Bundespatentgerichts



Nachdem es im Berichtsjahr wegen der Pandemie nicht möglich war, zu einem Neujahrsempfang einzuladen, fand am 7. Juli 2022 der erste Sommerempfang der Präsidentin des Bundespatentgerichts statt. Zu der Veranstaltung im Garten des Gerichtsgebäudes kamen rund 200 geladene Gäste, darunter hochrangige Vertreter der Justiz, des DPMA, des Europäischen Patentamts und der Verbände des gewerblichen Rechtsschutzes. Ein Höhepunkt des Empfangs war der informative und zugleich unterhaltsame Vortrag des Gastredners Professor Dr. Harald Lesch. Zeitgleich mit dem Sommerempfang der Präsidentin lud der Förderverein Kunst im Bundespatentgericht e.V. zu einer Ausstellung von eindrucksvollen Holzskulpturen des Augsburger Künstlers Olli Marschall ein. Der Empfang im Garten des Gerichtsgebäudes war so gelungen, dass das sommerliche Format auch in Zukunft beibehalten wird.

Verabschiedung des Vizepräsidenten Dr. Klaus Strößner und Amtseinführung des Vizepräsidenten Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe

Nach mehr als 12 Jahren im Amt des Vizepräsidenten des Bundespatentgerichts wurde Dr. Klaus Strößner am 31. August 2022 von Frau Staatssekretärin Dr. Angelika Schlunck feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Wegen eines positiven Corona-Tests konnte Herr Dr. Strößner leider nicht persönlich an der Feierstunde teilnehmen. Die Mitarbeiter der IT-Abteilung machten es möglich, Herrn Dr. Strößner zumindest per Video-Konferenz zu der Feier zuzuschalten. Gleichzeitig mit der Verabschiedung von Herrn Dr. Strößner wurde sein Nachfolger, Herr Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe, zum neuen Vizepräsidenten des Bundespatentgerichts ernannt und erhielt aus der Hand von Frau Staatssekretärin Schlunck seine Ernennungsurkunde.

Die Feierstunde wurde musikalisch von zwei Künstlern umrahmt, die dem gewerblichen Rechtsschutz eng verbunden sind. Ein Klarinetten-Duo, bestehend aus Rich-



terin am Bundespatentgericht Dr. Stefanie Philipps und Professor Dr. Ansgar Ohly, begeisterte die Gäste mit seiner Darbietung.

Beschwerdekammern des EUIPO



Am 4. Oktober 2022 besuchten Mitglieder der Beschwerdekammern des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das Bundespatentgericht. Unter den Gästen war auch der Kollege Christoph Schmid, der im Berichtsjahr als Richter am Bundespatentgericht an das EUIPO zugewiesen war. Daneben begrüßte Frau Präsidentin den Vorsitzenden der Zweiten Beschwerdekammer, Herrn Sven Stürmann, und Frau Elisabeth Fink, die als Mitglied der Zweiten Beschwerdekammer und ehemalige Richterin am Bundespatentgericht im Hause noch gut bekannt ist. Nach einem Gespräch mit der Gerichtsleitung tauschten sich die Gäste aus Alicante mit den Richterinnen und Richtern der Marken-Beschwerdesenate über aktuelle Entwicklungen des deutschen und des europäischen Markenrechts aus.



Schwedisches Patentgericht

Eine fachlich besonders interessante und anregende Begegnung gelang im November des Berichtsjahres mit dem Besuch einer Gruppe technischer Richterinnen und Richter des schwedischen Patentgerichts. Nach einer Führung durch das Haus und dem Besuch einer mündlichen Verhandlung des 3. Nichtigkeitssenats trafen sich die Gäste mit ihren Kolleginnen und Kollegen

des Bundespatentgerichts. Nicht zuletzt, weil nur sehr wenige europäische Rechtsordnungen die Institution der technischen Richterin und des technischen Richters kennen, entstand ein reger fachlicher und persönlicher Austausch, der von allen Beteiligten als sehr gewinnbringend empfunden wurde.

Korean Intellectual Property Office

Am 5. Dezember 2022 besuchten Patentprüferinnen und Patentprüfer des Koreanischen Patentamts das Bundespatentgericht. Die Gäste wurden vom Pressesprecher des Bundespatentgerichts begrüßt und durch das Haus geführt. Nach einem Vortrag über die Aufgaben und

die Organisation des Bundespatentgerichts entstand auf die Fragen der koreanischen Prüferinnen und Prüfer eine rege Diskussion über das deutsche und das europäische Patentsystem.



From the Case Law
of the Federal Patent Court
in 2022

Preface

Dear Readers,

We are delighted to present to you the annual report of the German Federal Patent Court for the year 2022. The report is intended to provide an informative insight into our work. To this end, you will find an overview of our current case law in the first part of this report. The second part of the annual report details the business situation of the Federal Patent Court.

Last year, the effects of the pandemic wore off considerably, making it increasingly possible to return to tried-and-tested procedures. The Boards of the Federal Patent Court also felt this development insofar as the number of new cases filed in 2022 increased significantly overall. This increasing volume suggests that litigants were also becoming less constrained by the pandemic.

We were especially pleased that we were once again able to welcome guests from Germany and abroad into the Federal Patent Court last year. You can find an account of these visits and of the exchange of ideas with other institutions in the chapter “Press and public relations”. We have moved the traditional New Year’s reception from the start of the year to the summer, which means that we can use our beautiful garden as a pleasant backdrop for interesting conversations and encounters.



We were also able to make good progress with the digitalisation of the Federal Patent Court last year. The commitment of our colleagues made it possible to set up an additional electronic meeting room and also to equip it with modern video conferencing technology. In addition, our colleagues were very busy with preparations for introducing electronic case files.

We would like to take this opportunity to thank all those who were involved in compiling this annual report and we wish you a pleasant and informative read.

Regina Hock Gerald Rothe

Dr Regina Hock
President

Dipl.-Ing. Gerald Rothe
Vice President

Contents

Preface	79	Trade Mark Law and Design Law	106
Patent Law and Utility Model Law	82	Trade Mark Law	107
Patent law	83	I. Absolute grounds for refusal	107
I. Patentability	83	1. Terms in foreign languages	107
1. Technical teaching on procedure and the definition of invention	83	2. Word marks	109
2. Novelty and inventive step	84	3. Slogans	112
II. Proceedings before the German Patent and Trade Mark Office	89	4. Indications of geographic origin pursuant to Sec. 8 (2), No. 2 German Trade Mark Act	114
1. Division	89	5. Word/figurative marks	115
2. Priority	89	6. Figurative mark	116
3. Version of the documentation	89	7. Colour mark	117
4. Hearing, fair hearing	90	8. Three-dimensional mark	117
5. Legal aid	90	II. Cancellation proceedings	118
6. Miscellaneous	92	III. Opposition proceedings	120
III. Opposition Proceedings	93	1. Genuine use	120
1. Principles of the procedure	93	2. Direct likelihood of confusion	121
2. Admissibility of the opposition	93	3. Likelihood of confusion by association	124
3. Interpretation	94	4. Oppositions based on company signs	125
4. Examination of the grounds for revocation	95	5. Special protection of the known mark	125
5. Issues regarding cost	98	6. Cost decisions	126
IV. Appeal Proceedings	98	7. Procedural decisions	127
Referral back	98	IV. Indications of geographical origin	129
V. Nullity Proceedings	99	Design law	130
1. Admissibility of the action	99	I. Nullity proceedings	130
2. Issues regarding cost	99	II. Costs	131
3. Miscellaneous	101		
Utility model law	104		
I. Protectability	104		
II. Issues regarding cost	105		

Business Report 2022	132
Business trend	133
I. Overview	133
II. Statistics	134
Comprehensive statistics on the activity of the Federal Patent Court from 2018 to 2022	134
Business trend in 2022 for main proceedings	136
Duration of proceedings before the boards from 2018 to 2022	137
III. Legal remedies against decisions of the Federal Patent Court	138
Appeals against rulings of the Nullity Boards	138
Appeals against decisions of the Boards of Appeal	138
Personnel	139
Training patent attorney candidates	140
Number of trained patent attorney candidates	140
Information services	141
Information technology	142
Press and public relations	143
Chamber of Patent Attorneys	144
Experience sharing with the Federal Court of Justice	144
Federal Association of German Patent Attorneys	145
Summer reception of the President of the Federal Patent Court	145
Farewell ceremony for Vice President Dr Klaus Strößner and inauguration of Vice President Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe	146
Boards of Appeal of the EUIPO	146
Swedish Patent Court	147
Korean Intellectual Property Office	147
Impressum	148





Patent Law and Utility Model Law

This contribution from the 2022 reporting period presents a thematically organised selection from the great number of decisions of the German Federal Patent Court regarding patents and utility models. The cases chosen reflect new or controversial questions which further develop case law or confirm it taking into account newer developments. To facilitate finding particular main top-

ics, matters related to “inventive step”, for example, are discussed exclusively in the general section I (Patentability) and not once again in section V (Nullity Proceedings). The interpretation of claims and the review of further grounds for opposition/nullity are dealt with in section III (Opposition Proceedings).

Patent law

I. Patentability

1. Technical teaching on procedure and the definition of invention

a. Mathematical methods

Digital subtraction angiography is a method for imaging blood vessels by means of X-ray radiation. An X-ray image of the blood vessels without contrast agent (mask image) is subtracted from an image with contrast agent (fill image) in order to obtain a difference image dataset without further interfering structures (e.g. tissue, bone). The generation of the difference image dataset with an artificial intelligence algorithm using a computer-implemented method only from an image dataset of an X-ray image with contrast agent was claimed. For this purpose, a generator function based on a GA (generative adversarial) algorithm was trained with X-ray image datasets of fill images and difference images, wherein the noise level of the difference images was lower than the noise level of the fill images. The 17th Board¹ stated that the method serves the purpose of generating an image dataset with reduced noise from an image dataset of an examination volume, the image content of which generated image dataset is intended to approximate the difference between two image recordings of the examination volume with and without contrast agent. The claimed features thus in each case make sufficient reference to the targeted application of

natural forces and thus contribute to the solution of the specific technical problem by technical means.² Therefore, the exclusion of patentability pursuant to Sec. 1 (3) in conjunction with (4) PatG (German Patent Act) did not apply to the mathematical method as such.

b. Technical contribution to inventive step

According to the case law of the Federal Court of Justice, when examining an invention with regard to inventive step, only those instructions are considered which determine or at least influence the solution of a technical problem by technical means; on the other hand, “non-technical specifications for a technical person skilled in the art” are not to be taken into account in the examination.³ In the case of a contour correction device for correcting organ contour lines automatically extracted from medical images, the “technical context” of the application and the use of correction contour lines was already known from the prior art. What this previously published prior art did not show, however, were the variants for correction claimed in detail. The contour lines were moved or split depending on whether the selected start and end points were on a “unique” contour line that delimited only one region,

1 *Federal Patent Court*, ruling dated 28/06/2022 – 17 W (pat) 2/21.

2 *See Federal Court of Justice*, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2015, 983 – Flugzeugzustand.

3 *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 125, guiding principles b) and c) – Wiedergabe topografischer Informationen.

or were on a “common” contour line that separated two different regions. However, the 17th Board⁴ saw in this only specifications that relate to the way in which the technical system is operated. Therefore, the actual contribution of the application consisted in creating a particular “operating concept”, i.e. in a specification for linking particular operating actions with different commands to be triggered, similar to the “menu” structure of known computer programmes. However, the question of which commands could be useful in a particu-

lar representation of image contours is not a technical problem. The issue is not directed at a technical person skilled in the art of the properties and processing possibilities of digital images or at a programmer, but rather to a person who collects user wishes and operating possibilities, i.e. observes users, discusses with them, and compiles and evaluates the operating wishes that can be identified in the process. The creation of a menu structure does not in itself require any “technical” considerations.

2. Novelty and inventive step

a. Novelty, disclosure

A method for producing an automotive interior trim part was the subject of a nullity proceedings before the 1st Board.⁵ According to the explanations in the contested patent, it was known to produce interior trim parts from multiple connected layers. The first layer is referred to as the backing layer and comprises structural elements for fastening purposes. Wood or aluminium layers can be bonded on as the second layer and covered with additional protective layers. Proceeding from this, the aim of the contested patent was to increase the design freedom for automotive interior trim parts. The Board determined that it is possible for a person skilled in the art to connect the layers to one another in any desired order based on the different embodiments of the contested patent. The method claimed in claim 1 does not further specify this assignment of the layers. As such, the generic features were known from the prior art according to document NI5, even though no particular order for connecting the layers was directly discernible from the document. This is because a person skilled in the art is free to choose the order of the layers. The additional method features were also known from NI5. All of the features mentioned in claim 1 were thus realized in the method described in NI5, according to the meaning to be attributed to said features.

b. Inventive step

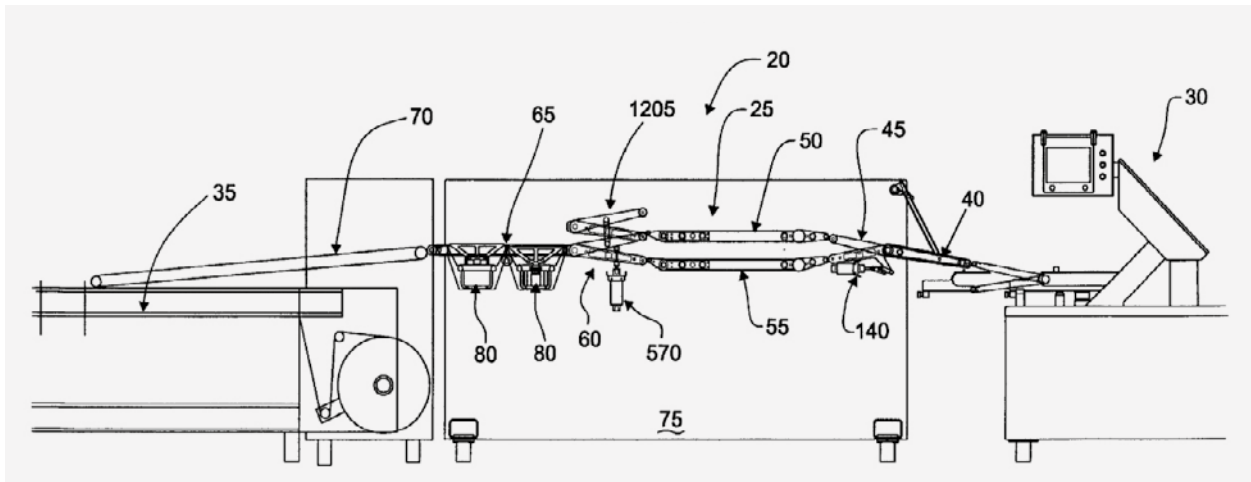
The lack of inventive step according to Sec. 4 PatG is the most common ground for refusal standing in the way of patentability and the most important criterion among the grounds for opposition and nullity. In this regard, there is always the crucial question as to whether the invention was obvious to a person skilled in the art based on the prior art, in particular from a combination of two or more documents. A selection of examples from the numerous decisions of the court are given below.

A contested patent relating to filling packaging with food pieces was declared invalid by the 5th Board.⁶ With respect to claim 1 as granted, as well as in the versions of auxiliary requests 1, 2, 4 and 5, the Board determined that the teaching of these claims was obvious to a person skilled in the art proceeding from the prior art of NK12 while drawing on NK13 and their knowledge in the art. With respect to auxiliary request 3, the patent proprietor explained that neither a so-called “staging conveyor” nor NK4 forms part of knowledge in the art. Furthermore, the patent proprietor disputes that a person skilled in the art would be prompted to combine the three documents NK12, NK13 and NK4 in order to arrive at the subject matter of claim 1. Moreover, the patent proprietor claims that NK4 does not disclose a shuttle conveyor, since the “staging conveyor 65” would deposit

4 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/12/2021 – 17 W (pat) 44/19.

5 *Federal Patent Court*, decision dated 01/12/2021 – 1 Ni 16/19 (EP).

6 *Federal Patent Court*, decision dated 14/12/2021 – 5 Ni 3/21 (EP).



the food product pieces directly into the packaging machine 35 (cf. the figure from NK4 shown above).

The Board was unable to agree with these statements, because the contested patent document already states that NK4 and the “staging conveyor” described therein belong to the prior art. Therefore, a person skilled in the art does not need to be prompted to combine the three documents. Moreover, contrary to the opinion of the patent proprietor, NK4 does not disclose a different teaching than NK12. This is evidenced by the fact that the “staging conveyor 65” does not deposit the food product pieces directly into the packaging machine 35, but rather onto the output conveyor 70, which functionally corresponds to the shuttle conveyor described in NK12.

In a nullity proceedings of the 5th Board⁷ – contrary to the view of the defendant – a person skilled in the art had reason to refer to document NK10 as a possible starting point for their considerations. According to the current case law, whether particular prior art presented itself to a person skilled in the art as a possible starting point for their efforts is not determined by whether this is the closest prior art. Classifying a particular starting point as the closest prior art from an ex post perspective is neither sufficient nor required.⁸ The contested patent

protects a louvre window and does not contain any restriction to a frame structure which is asymmetrical in relation to the installation situation and which comprises a window front that is planar with respect to the outside of the window, nor does it contain any pinions (“quarter gears”) that would correspond to the understanding of the defendant’s interpretation of this term. The embodiment shown by way of example in the figures is not reflected in claim 1. Against this background, a person skilled in the art who was seeking to simplify installation of a louvre window had reason to consider the prior art for any type of louvre window. In addition, a person skilled in the art would draw on their knowledge in the art to subsume a large number of other technical design options for louvre windows in addition to the defendant’s version under the wording of the claim due to the wording used, which is why the document NK10 also falls almost completely under said wording and can serve said person as a starting point for further technical development considerations.

The 3rd Board⁹ had to assess the inventive step in a method that uses a filling machine and a clipping machine during sausage production to produce a filled string of sausages and to divide same into individual sausages. With regard to the granted claim 1 and claim 1 according

7 Federal Patent Court, decision dated 17/01/2022 – 5 Ni 2/20 (EP).

8 Federal Court of Justice, GRUR 2018, 509 – Spinfrequenz, Margin No. 102.

9 Federal Patent Court, decision dated 11/02/2022 – 3 Ni 26/20 (EP) together with 3 Ni 33/20 (EP).

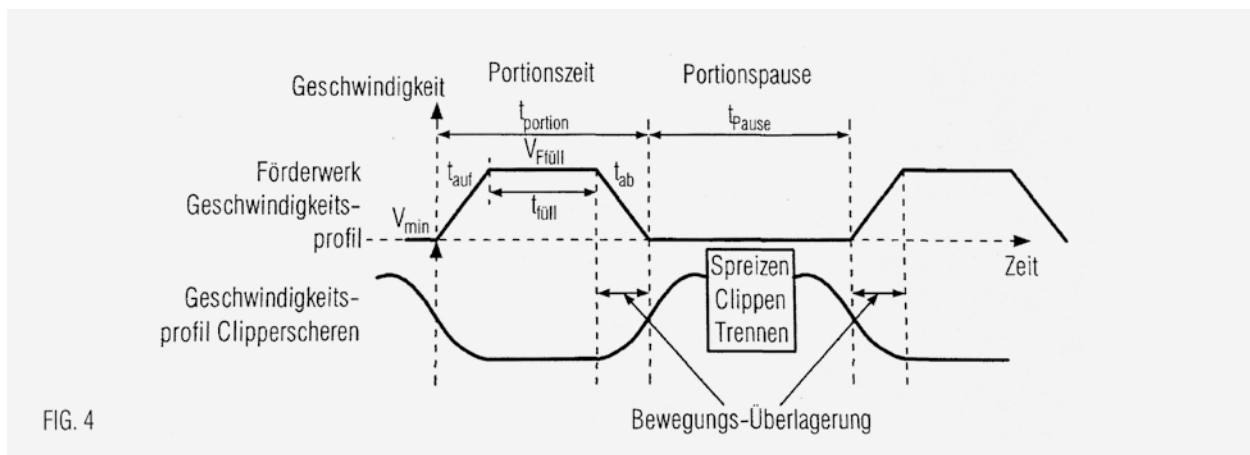


FIG. 4

to the auxiliary request, the exact control of the clipper scissors as shown in Fig. 4 of the contested patent is not apparent from the relevant printed matter.

Nevertheless, the Board was of the view that control of the filling line, i.e. synchronising the movement processes of the individual components of a filling machine such that no sausage bursts occur, was obvious to a person skilled in the art.

A patent for a crankcase ventilation system for an internal combustion engine claimed a ventilation line comprising two pipe connection pieces which could be engaged by means of appropriately formed grooves and a retaining ring inserted therein. According to one feature of the claim, the pipe connection pieces were connected to one another in such a way that there was no possibility of reversing the coupled state manually or with a tool in a non-destructive manner. A corresponding plug-in connection was known from one document, but it could be decoupled again by different press-out forces. The 11th Board¹⁰ stated that a person skilled in the art confronted with the task of designing a plug-in connection so as to no longer be releasable was readily able to do so on account of the dependencies described in the document between the groove depth and the radius of the retaining ring. All that was required was an adaptation of the corresponding geometric quantities of the depth of the groove or the groove shape. For a person skilled in the art, this was therefore a mechan-

ical engineering measure that was a means to be considered for a large number of applications and that constitutes general knowledge in the art of the engineer addressed.¹¹

One application sought to provide for recognition, by automated (driverless) passenger transportation vehicles, of the request for transportation of potential passengers standing at the side of the road and making a gesture, facial expression or voice signal. In a training or learning phase, an artificial neural network was trained by means of machine learning based on target and error training data. The prior art comprised a corresponding device and a method for recognising the request for transportation of a person for a driverless passenger transportation vehicle. Furthermore, however, only “learning” or “teaching” of comparative gestures was known, which the skilled person understands as machine learning; artificial neuronal networks, however, were not explicitly mentioned. However, in the case of machine learning, as an umbrella term for “artificially” generating knowledge by means of learning based on examples, in that a statistical model is developed from training data by means of algorithms, a person skilled in the art would consider implementation by means of artificial neural networks when this is applied to the present field of pattern recognition. In any case, implementing the “learning” or “teaching” by means of artificial neural networks is obvious to a person skilled in the

¹⁰ Federal Patent Court, ruling dated 20/01/2022 – 11 W (pat) 23/18.

¹¹ See Federal Court of Justice, GRUR 2014, 647 et seqq. – Farbversorgungssystem.

art in the case of self-driving motor vehicles mentioned in the prior art. According to the 19th Board,¹² the use of these networks in the image processing of partially or fully autonomous vehicles has been common practice for a person skilled in the art for many years.

A method for producing desserts claimed filling a cup with two different masses via two filling lines, wherein one mass, for example chocolate, was poured into the cup at a higher temperature. According to feature 1.7, one mass was metered in up to a particular fill level and the metering of said mass was interrupted in order to meter in the other mass on top. This can be used, for example, to completely cover the surface of a dessert in the cup with chocolate. A document D4 discloses a method for producing desserts by means of which two masses can be metered in at different temperatures. However, both masses were always poured in continuously and at the same time, and therefore feature 1.7 was not known from D4. The Patent Division was of the opinion that a person skilled in the art would not be prompted to modify the method from D4 in order to arrive at the subject matter of claim 1. However, a document D7 discloses the pouring of frozen masses (ice cream), wherein the metering of one mass could be interrupted when a particular fill level was achieved, while the other masses could continue to be metered in. The 8th Board¹³ stated that it is clear to a person skilled in the art that this method step is completely independent of the type and consistency of the masses poured in in each case. Therefore, a person skilled in the art was not prevented from incorporating the addition to the metering method proposed in D7 into the prior art known from D4. The patent was revoked.

The 7th Board¹⁴ dealt with the matter of inventive step in the case of a food processor. The food processor comprises – to paraphrase the granted claim 1 of the contested patent – a mixing vessel and a drive for a mixer in the mixing vessel, wherein the lower region of the mixing vessel can be heated, a weighing apparatus, and where-

in the food processor stands on a surface via feet that are spaced apart from one another, wherein a weighing apparatus is integrated in each foot. The version of the auxiliary request approximately states that the foot for the food processor can also be retrofitted. With regard to the granted claim 1, the Board determined that none of documents mentioned is prejudicial to the novelty thereof, but that the claimed food processor is obvious when two documents were considered. With regard to the additional feature in claim 1 according to the auxiliary request, the Board stated that said feature is disclosed in the original documents and that the claim has the required clarity and is also disclosed so as to be reproducible. The claimed subject matter is also novel and inventive, because even if a person skilled in the art should have been prompted to propose a food processor with a retrofittable weighing apparatus, it would have been obvious, in view of the teaching of the citation, to merely provide the components of the weighing apparatus described therein on the foot in a retrofittable manner, but not the entire foot with the components of the weighing apparatus integrated therein. There are no apparent reasons why the skilled person should nevertheless have proposed a food processor corresponding to claim 1 according to the auxiliary request, even taking into account the other documents cited by the plaintiff or based solely on their knowledge in the art.

In the case of a high-voltage battery for an electrically operable vehicle, the contacts of the vehicle and the mating contacts of the battery were designed such that the battery was easy to install or such that the battery could easily be replaced on the vehicle. The Examining Division of the DPMA (German Patent and Trademark Office) determined that the only difference between the subject matter of claim 1 and the prior art is the resilient mounting of the contacts and ends of power cables and, in this respect, made reference to the ubiquitous standard repertoire in the technical knowledge of the engineer addressed. However, the 9th Board¹⁵ was convinced that there were no indications that only a standard rep-

12 *Federal Patent Court*, ruling dated 01/06/2022 – 19 W (pat) 7/22; non-admitted appeal submitted – X ZB 18/22.

13 *Federal Patent Court*, ruling dated 03/05/2022 – 8 W (pat) 6/21.

14 *Federal Patent Court*, decision dated 11/07/2022 – 7 Ni 88/19 (EP).

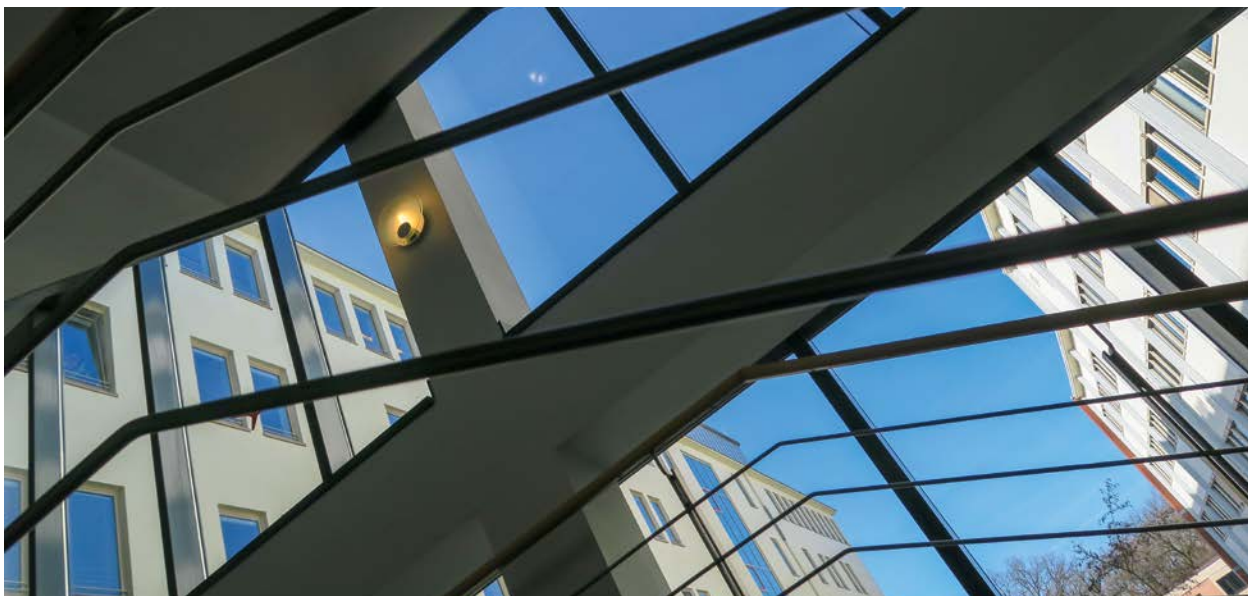
15 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/12/2021 – 9 W (pat) 56/19.

ertoire of a person skilled in the art had to be utilised.¹⁶ A means to be considered for a large number of applications would only be used by a person skilled in the art without being specifically prompted if the use of said standard repertoire objectively proves to be functionally expedient in the context to be assessed and if no special circumstances can be ascertained which, from a technical point of view, make application seem impossible, difficult or otherwise unfeasible.¹⁷ However, in toto, the Examining Division had not provided the necessary evidence for the asserted general knowledge in the art, but rather had only asserted this and had not named a corresponding example as a standard repertoire belonging to the prior art. The patent was therefore granted by the Board with claim 1 unchanged.

c. Average person skilled in the art

The appeal against revocation of a patent for hydrothermally hardened and cut aerated concrete blocks was rejected, since the provision of the aerated concrete blocks in the contested patent was not clearly and completely

disclosed such that a person skilled in the art could realize same. The 14th Board¹⁸ considered the person skilled in the art to be a graduate engineer who specialises in construction chemistry and has several years of professional experience in the development and manufacture of aerated concrete blocks. The patent proprietor considered the person skilled in the art to be a laboratory manager who works in an aerated concrete plant and who has special knowledge with regard to the raw materials to be used as well as perfect knowledge of the production processes. The argument of the patent proprietor that a person skilled in the art, when identifying suitable formulations, could draw on the formulations known in “their plant” did not prevail, since expertise internal to the company that has not been made publicly accessible does constitute general knowledge in the art of a person skilled in the art. The Board took the view that a person skilled in the art’s search for a suitable formulation would have required said person to carry out an unmanageable number of experiments, both in terms of material and quantity.



16 *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 461 – Kollagenase I.

17 See *Federal Court of Justice*, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

18 *Federal Patent Court*, ruling dated 08/07/2022 – 14 W (pat) 1/17.

II. Proceedings before the German Patent and Trade Mark Office

1. Division

Division of an application is only possible until the decision to grant enters into force. After receiving the decision to grant, the patent proprietor declared a waiver of appeal. After being informed by the DPMA of the invalidity of the subsequent declaration of division, the patent proprietor contested their waiver of appeal on grounds of error pursuant to Sec. 119 (1) BGB (German Civil Code). The 1st Board¹⁹ was of the view that the waiver of appeal as a procedural act can in principle neither be revoked

nor contested.²⁰ As a purely procedural act, the declaration of waiver of appeal has direct procedural effect, and therefore, in the interest of legal certainty, it is exclusively subject to the strict formal rules of procedural law and not to the applicability of the contestation provisions of the BGB.²¹ In view of a waiver of appeal being irrevocable, stringent requirements should be placed on the unambiguousness of a corresponding declaration, however these were met in the present case.

2. Priority

According to Sec. 41 (1) PatG, in order for a claim of priority of an earlier foreign application of the same invention to be effective, the time, country and file number of the earlier application must be specified and a true copy of the earlier application must be submitted by the end of the 16th month after the priority date. The Examining Division of the DPMA determined that the priority claim for an application had been forfeited, since the applicant had only submitted the drawings of the prior application establishing priority after the 16-month

period had elapsed. However, it was indisputably clear from the submitted documents that the drawings submitted with the application documents were identical to the drawings of the prior application establishing priority. The 1st Board²² considered the priority of the prior application to have been validly claimed, since it would be disproportionate to make the validity of the priority claim dependent on whether or not a duplicate of the set of drawings already on file was submitted by the applicant within the 16-month period.

3. Version of the documentation

Pursuant to § 34 (3), No. 3 PatG, the application must contain one or more claims that indicate the subject matter to be protected as patentable. In this connection, the essential features of the invention must be specified in the main claim, in accordance with Sec. 9 (4) PatV (Pat-

ent Ordinance). The 12th Board²³ stated that this would mean having to specify in the main claim the features required for making the subject matter to be protected discernible to a sufficiently clear extent to outsiders as the essential features of the invention or rather fea-

19 *Federal Patent Court*, ruling dated 31/10/2022 – 1 W (pat) 11/22.

20 Cf. e.g. *Musielak/Voit*, ZPO (German Code of Civil Procedure), 19th ed. 2022, Sec. 515 Margin No. 11, with further references.

21 Cf. e.g. *BeckOK BGB/Wendtland*, 61st ed. 01/02/2022, BGB Sec. 119 Margin No. 4, with further references.

22 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/03/2022 – 1 W (pat) 25/22.

23 *Federal Patent Court*, ruling dated 17/02/2022 – 12 W (pat) 75/19.

tures essential to the invention. However, this does not require all features that are required for solving the object of the invention to be contained in the main claim, nor does it require all features necessary for a person skilled in the art to carry out the invention to be specified in the main claim. Therefore, the ground for rejection

raised in the case of a clamping element for a screw connection, i.e. that a main claim according to an auxiliary request does not contain all features that are essential to the invention and required for solving the object of the invention, did not apply. There is no basis for this view in the Patent Act.

4. Hearing, fair hearing

Additional documents were introduced by the Examining Division as the prior art during a hearing. The Examining Division is free to introduce new documents into the proceedings at any time, even if the subject matter for which protection is sought has not changed. The applicant is also able to file new claims at any time. The aim of this procedure is, specifically, to formulate a patent with patent claims that will endure in the future such that a document made known that could call the patentability into question cannot be disregarded. However, the representative of the applicant can claim that they need more time to examine a document more closely and to evaluate it in context. The representative must make this clear at the hearing and it must be reflected in the minutes. However, the representative of the applicant does not have a right to ask questions to their client, since the representative is a person with technical and expert knowledge who is capable and authorised to act independently on behalf of the applicant. Part of the representative's preparation work is to discuss possible withdrawal positions with the applicant in advance of the hearing, and therefore questions to that effect should not be necessary. It was not apparent from the hearing minutes that the applicant's rep-

resentative had not had sufficient opportunity to review the documents. The procedure was approved with the addition of "read aloud and approved" to the minutes. The 23rd Board²⁴ therefore ruled that there was no violation of the right to be heard and the appeal fee did not have to be refunded.

A Patent Division rejected a transfer request for a patent without first sending the pleadings of the patent proprietor and respondent to the requester. If the transfer of a patent to another proprietor is requested, however, the granting of the right to be heard first requires that the registered proprietor be informed of this request. If, as in the present case, the transfer request is opposed by the patent proprietor entered in the register, the granting of the right to be heard also requires that the relevant pleadings of the patent proprietor be communicated to the requester for their information. This is because this is the only way in which the requester is able to check the grounds for opposition and to then decide whether they want to maintain their request or comment on the grounds for opposition. The 1st Board²⁵ ordered the repayment of the appeal fee due to violation of the right to be heard.

5. Legal aid

According to Sec. 130 (1), sentence 1 PatG, an applicant can obtain legal aid on request during the proceedings for granting a patent with appropriate application of

Sec. 114 ZPO (German Code of Civil Procedure) if there is a reasonable chance of the patent being granted, if the applicant cannot afford the costs of the proceedings, or

24 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/06/2022 – 23 W (pat) 2/22.

25 *Federal Patent Court*, ruling dated 06/07/2022 – 1 W (pat) 23/22.

if they can only partially afford them or can only afford them in instalments, and if the applicant's intended legal action does not appear to be wanton. Claim 1 claims a wellness treatment in which warm air and cold air is admitted in an alternating manner over a period of at least 5 s in each case in a cabin comprising a cold air inlet, a warm air inlet and at least one air outlet. However, the specific arrangement of the positioning of the inlets and outlets for warm and cold air shown in Fig. 2 of the application, for example, was not known from the available prior art according to document D1. Furthermore, starting and stopping of the wellness treatment by means of sensors on the door of the cabin or in the cabin was not described in D1. Therefore, contrary to the view espoused by the Patent Division, the 18th Board²⁶ did not consider the subject matter of the application in its entirety to be obvious to a person skilled in the art from the available prior art according to D1, and therefore it cannot be ruled out that there was a reasonable chance of a patent being granted.

An applicant requested legal aid for a patent application which claims an operating method for placing beach chairs using an autonomously operating and self-learning robot by means of artificial intelligence. The legal aid was denied by the DPMA, since there was a reasonable chance that a patent would not be granted. The subject matter of the application cannot be reproduced by a person skilled in the art, since the feature "self-learning by means of artificial intelligence" is not sufficiently explained in the application documents and this deficiency can no longer be remedied. However, in the opinion of the 8th Board,²⁷ without corresponding search findings, the Patent Division had not provided sufficient evidence that, after deletion of this feature, nothing would remain in the entire application to which a patent application could be successfully directed. A reference to general knowledge in the art without determining the prior art was not suitable for sufficiently proving the lack of inventive step. The patent application was referred back to the DPMA for a search.

Contrary to the opinion of the Patent Division, the 12th Board²⁸ granted legal aid for the granting procedure in the case of an application for a paint mixer, since there was a reasonable chance of a patent being granted. According to the only description page, a paint mixer comprising a rotary motor was described, a securing mechanism being provided for a door. However, a securing mechanism of this kind for a paint mixer was not apparent from the present prior art and did not appear to be suggested thereby.

An applicant lacked the necessary prerequisite for the grant of legal aid under Sec. 130 (1) PatG due to the limited prospect of success for the grant of a patent. The main claim was impermissibly extended, related to an impracticable teaching (*perpetuum mobile*) and its subject matter was – based on the spatial-physical device features alone – not novel over the prior art. However, the 20th Board²⁹ was of the opinion that the DPMA had violated the obligation to clarify and inform pursuant to Sec. 139 ZPO, but this procedural deficiency had no legal effect on the result of the present decision. The DMPA had failed to notify the requester, after their request for legal aid had been received, of the fact that a submission mentioned in the request (13 pages of application documents) was not available. Instead, a confirmation of receipt was sent and a file number assigned. The DPMA did not provide a corresponding clarification in response to further submissions of the applicant relating to the file number, which had obviously erroneously been assigned to a completely different application. A fair procedure with an informed decision was therefore not guaranteed.

26 *Federal Patent Court*, ruling dated 31/08/2022 – 18 W (pat) 12/19.

27 *Federal Patent Court*, ruling dated 13/06/2022 – 8 W (pat) 3/22.

28 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/01/2022 – 12 W (pat) 14/21.

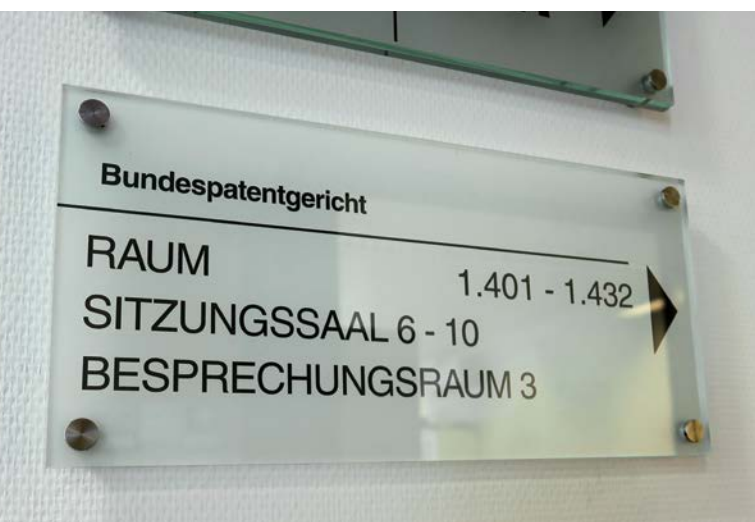
29 *Federal Patent Court*, ruling dated 04/05/2022 – 20 W (pat) 12/21.

6. Miscellaneous

The 11th Board³⁰ stated that, according to the current legal situation as set out in Sec. 37 (1) PatG, only natural persons, but not machines, can be named as inventors. According to German patent law, AI (artificial intelligence) can never be named as an inventor or co-inventor.³¹ However, the Board considered the addition of “who caused the artificial intelligence DABUS to generate the invention” in the field for indicating the inventor’s first name and surname in the inventor’s designation, in addition to the mention of the inventor’s name, to be permissible. The provision of Sec. 7 (2) PatV does not contain an exhaustive list of the information that is possible in the inventor’s designation. The inventor’s designation form reserves at least two fields for information not given in the list of Sec. 7 (2) PatV. If the regulator had wanted to create a comprehensive provision in Sec. 7 PatV to the effect that only the information listed in paragraph 2 would be permissible, they could have

done so by expressly prohibiting unnecessary information, as is the case, for example, in Sec. 10 (3) PatV.

The 1st Board³² rejected the appeal against a ruling of a Patent Division as unfounded, since the Patent Division had rightfully refused the requested rejection of the examiner due to concerns relating to partiality. In support of its concerns, the requester also cited a passage of text in the office action in which the feature descriptions of the subject matter of the application were referred to as “gibberish to the point of being incomprehensible”. The examiner thus criticised, in their own words, what they considered to be the deficiency of the application in not clearly and unambiguously describing the invention for which protection was sought. Against the background of the barely understandable terms used in the application, the emphasised keywords used by the examiner could ultimately still be regarded as relevant. In any case, the question as to whether the terms used by the applicant in the patent application are suitable from a legal point of view and whether the Examining Division deems the subject matter of the invention to be technically relevant does not fall within the scope of the examination of a rejection request.



30 Federal Patent Court, ruling dated 11/11/2021 – 11 W (pat) 5/21, appeal admitted and filed – X ZB 5/22; see also ruling dated 21/12/2021 – 18 W (pat) 28/20.

31 See *Schulte/Moufang*, PatG with EPC, 11th ed., Sec. 6 Margin No. 18; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9th ed., Sec. 37 Margin No. 4; *Stortnik* in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, PatKomm, 4th ed., PatG Sec. 37 Margin No. 2.

32 Federal Patent Court, ruling dated 07/03/2022 – 1 W (pat) 4/22.

III. Opposition Proceedings

1. Principles of the procedure

If a patent expires during the opposition proceedings and the opponent does not assert their own need for legal protection for a retroactive revocation, the main issue of the opposition proceedings is resolved.³³ The resolution of the main issue of the opposition proceedings results in the ruling contested with the appeal becoming invalid with appropriate application of Sec. 269 (3), sentence 1 ZPO.³⁴ The 11th Board³⁵ admitted the appeal on this legal issue. In cases where full or partial revocation of a patent was pronounced by a first-instance ruling, the application of the above-mentioned provision prevents revocation from taking effect and thus causes – quasi “retroactively” – the patent to be maintained undiminished. The application of Sec. 269 (3), sentence 1 ZPO thus produces a result that can create a legal disadvantage that is surprising and burdensome in equal measure, both for the general public and for the respective opponent. In view of the purpose of opposition proceedings before the Patent Office and of opposition appeal

proceedings before the Patent Court, the question arises as to whether special features must be considered in opposition proceedings before the Patent Office within the meaning of Sec. 99 (1) PatG which preclude corresponding application of Sec. 269 (3), sentence 1 ZPO.

The provisions of Sec. 83 (4) and Sec. 117 PatG concerning lateness applicable in nullity and appeal proceedings are not applicable by analogy to opposition proceedings as exceptional provisions. An analogous application of the provisions on lateness of the Code of Civil Procedure (Secs. 530, 296 ZPO) is also ruled out as being based on the principle of production for the proceedings before the DPMA, which are subject to the principle of official investigation (cf. Sec. 46 (1), sentence 1 and Sec. 59 (5) PatG). The 18th Board³⁶ was therefore of the view that the documents submitted by the opponent after the opposition deadline are to be taken into account as examination material that is relevant to the decision in the opposition and opposition appeal proceedings.³⁷

2. Admissibility of the opposition

a. Admissibility of the opposition affirmed

Contrary to the ruling of the Patent Division, the 9th Board³⁸ deemed an opposition to be adequately substantiated. In the notice of opposition, the opponent had provided arguments regarding novelty with reference to a very clear document D2. The opponent was of the opinion that the features of the preamble of claim 1 of the contested patent were to be assumed to have

a meaning which followed, as it were, the wording and the prior art presumed to be known and which did not require any further elaboration. However, by reproducing the summarized content of the features of the preamble in the notice of opposition, the opponent, as the addressee of the teaching conveyed by the patent specification, had made the meaning which imposed itself on the opponent in its entirety the subject of the dis-

33 See *Federal Patent Court*, GRUR 2010, 363 – Radauswuchtmaschine.

34 See *Busse/Engels*, PatG, 8th ed., Sec. 73 Margin No. 189 et seqq., 200.

35 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/10/2022 – 11 W (pat) 37/18; admitted appeal not submitted.

36 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/09/2021 – 18 W (pat) 13/20.

37 See *Federal Court of Justice*, GRUR 1978, 99-101, III. 1. c) bb) – Gleichstromfernspesung.

38 *Federal Patent Court*, ruling dated 10/11/2021 – 9 W (pat) 55/19.

cussion of the prior art. In this respect, the opponent – contrary to the view of the respondent and the Patent Division – had sufficiently dealt with a teaching of the granted claim 1 as a whole, which the opponent conveys according to their own – professional – understanding. The fact that this does not correspond to a technical meaning that may actually follow from a different interpretation of the claim by the Board is irrelevant, because the interpretation of the claim is already part of the legal assessment on which the merits of an opposition depend. For this reason, the assignment of a meaning which subsequently turns out to be incorrectly substantiated or the misinterpretation of the substantial content of an invention by the opponent within their horizon of understanding cannot justify the inadmissibility of an opposition, even if this gives the impression that the opponent has merely dealt with a partial teaching.

b. Admissibility of the opposition denied

According to Sec. 59 (1), sentence 4 PatG, the facts justifying the opposition must be given “in detail” in order for an opposition to be admitted. In an opposition proceedings, the opponent had asserted lack of protectability, lack of reproducible disclosure and unlawful deprivation as grounds for revocation. The 11th Board³⁹ was of the view that the opposition was inadmissible, since the opponent had not presented their case to a sufficient extent with regard to any of the grounds for revocation.

A large number of design drawings, documented e-mail correspondence, copies of order and delivery documents and photos of exemplary embodiments were submitted for the asserted obvious prior use. However, the notice of opposition did not contain any useful explanations as to the relationship between the subjects contained therein. The brief explanations, which in particular refrained from interpreting the claimed subject matter on the basis of the description and the drawings, were also unsuitable for demonstrating the lack of reproducible disclosure. With regard to the ground for opposition of an unlawful deprivation, the opponent’s statement was equally inadequate. The objective legal prerequisite for unlawful deprivation is that the patent applicant has registered the invention without the consent of the authorised party.⁴⁰ A suitable statement on this legal prerequisite was already missing in the notice of opposition. The opponent had only given a general indication that there was a business relationship between them and the patent proprietor and that, in this way, the patent proprietor had come into possession of the invention – which is “obvious” in light of the business relationship. However, the opposition contained no explanations as to the specific legal nature of this business relationship and, as a result, how only the opponent was authorised to apply for a patent for the present invention.

3. Interpretation

The subject matter of a device or method claim generally cannot be restricted to the stated purpose or function by means of purpose statements. Instead, subject matter protected by the patent must – in addition to meeting the other spatial-physical criteria – also merely be in such a form that it can be used for the purpose specified in the claim or can fulfil the function.⁴¹ Purpose

statements of this kind had to be assessed in the case of a method for producing an embossed plate for producing documents, for example identity cards, credit cards or driving licences. The 3rd Board⁴² held that the two intended purposes “for a hot-cold laminating press” and “for producing documents” in the first feature of claim 1 do not restrict the subject matter and are therefore not

39 *Federal Patent Court*, ruling dated 01/08/2022 – 11 W (pat) 3/21.

40 See *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9th ed., Sec. 21 Margin No. 25, Sec. 8 Margin No. 11.

41 *Benkard/Scharen*, PatG, 11th ed., Sec. 14 Margin No. 41 and 48.

42 *Federal Patent Court*, decision dated 11/01/2022 – 3 Ni 26/19.

to be taken into account. Since the remaining features could be inferred from the prior art, the patent was de-

clared invalid in the version as granted due to lack of novelty.

4. Examination of the grounds for revocation

a. Feasibility, complete and clear teaching

A resolution index value, a reflection-image diffusivity index value, and a gloss index value were claimed for cover glass for a display device, it being specified how these index values are determined by measurement and subsequently calculated. A corresponding glass panel with value specifications for the index values was claimed with the main request. The 19th Board⁴³ was of the view that it remained entirely unclear to a person skilled in the art as to how they would use the material selection and the method known to said person to treat the surface of the glass panel (matting, etching, sandblasting, lapping, coating) in order to obtain a glass panel according to the value specifications. The value specifications were not a physical-structural device feature, but rather information relating to the effect, it not being possible for a person skilled in the art to implement the subject matter of the claim without unreasonable experimentation and, above all, without exercising inventive skill. However, the invention according to the auxiliary request, which claimed a method for selecting a glass panel, was deemed to be reproducible by the Board. The claim comprised the necessary instructions for selecting a glass panel using the three index values.

In the case of a door system having a door driven by a motor, in particular a sliding door, a method was intended for automatically determining the friction and mass of the door system. For this purpose, the patent claimed measuring suitable variables such as the speed and acceleration of the door system during an opening or closing movement of the door system and imaging said variables by means of a system model. The friction and mass of the door system was then to be determined by means

of the model parameters ascertained according to the linear regression method. The 19th Board⁴⁴ held that a person skilled in the art was not able to determine the values for the mass and friction sought according to the object of the invention on the basis of the explanations for creating the system model. Claim 1 necessarily claimed the linear regression method, which, as a statistical method, requires a large number of measured values. However, only one opening or closing movement should be performed here. It was also not clear to a person skilled in the art from the patent document as to how the required number of measurements for the linear regression should be carried out.

The 3rd Board⁴⁵ dealt with a method for producing a composition for three-way catalysts. Catalysts of this kind must have a large specific surface area, even at high temperatures, in order to be able to function effectively. To this end, claim 1 as granted explained that the claimed composition has a specific surface area of at least 40 m²/g after 6 hours of calcination at 1000°C. In this specific case, the 3rd Board determined that the claimed value range with no upper limit was not disclosed so as to be reproducible. According to the case law of the Federal Court of Justice, in the case of a feature claimed in generalised form, it is not usually necessary for the patent document to demonstrate to a person skilled in the art a feasible way of implementing every conceivable embodiment. The extent to which the generalisation is admissible depends on whether the protection afforded with the relevant version of the claim is within the scope of what can be inferred from the patent, from the point of view of a person skilled in the art, taking into account the description and the exemplary embodiments con-

43 *Federal Patent Court*, ruling dated 11/05/2022 – 19 W (pat) 3/21.

44 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/11/2021 – 19 W (pat) 28/20.

45 *Federal Patent Court*, decision dated 01/06/2022 – 3 Ni 37/20 (EP).

tained therein, as the most general form of the technical teaching by means of which the problem addressed by the invention is solved.⁴⁶ A value range limited in one direction is thus only reproducibly disclosed if the invention is not limited to establishing a specific range, but rather discloses a generalisable teaching that goes beyond this and that, for the first time, makes it possible for a person skilled in the art to search for further possibilities of improvement and to exceed the maximum value specifically identified in the patent.⁴⁷ Reproducibility only applies if an upper limit is disclosed in the descriptive part of the contested patent and in the original documents. The only example given in the contested patent produces a specific surface area of 55 m²/g during calcination at 1000°C. No generalisable teaching that makes it possible for the first time for a person skilled in the art to exceed the maximum value specifically identified in the contested patent can be inferred from the patent.

b. Inadmissible extension of the subject matter of the application, aliud

In a nullity proceedings, the 7th Board⁴⁸ determined that the inadmissible extension in the present case not only consisted in the insertion of a feature not originally disclosed, but also in the newly incorporated feature producing a different teaching of claim 1. In this context, it cannot be decided on the basis of formal criteria alone whether the insertion of a feature is a mere restriction or an aliud. An aliud applies if the subject matter of the contested patent is related by way of exclusivity to the originally disclosed subject matter, or if the added feature relates to a technical aspect that cannot be interpreted as belonging to the invention from the originally submitted documents either in a specific embodiment or at least in an abstract form.⁴⁹ The Board further held

that the original teaching exclusively relates to a food processor in which the mixing vessel and/or lid can only be locked after rotation about the vertical axis of the mixing vessel. In contrast, the newly added feature indicates that the mixing vessel and/or lid are already locked or unlocked by or during rotation. As such, this feature does not render the original teaching more specific, but rather the subject matter of the contested patent and the originally disclosed subject matter are mutually exclusive. As such, an aliud applies which must necessarily lead to the contested patent being declared invalid. The inclusion of the new feature is also not to be considered an admissible generalisation, since the requirements according to established case law⁵⁰ for a generalising inclusion of an individual feature from an exemplary embodiment are not met.

A patent for a hardness testing device for testing the hardening pressure claimed a slidably guided carriage on which a swivel body is pivotally mounted between two side walls. In the appeal proceedings, a new feature was added to claim 1, according to which one load cell is provided on each side wall so as to be arranged between the carriage and the relevant side wall. In the original documents, the load cells were only disclosed together with a monitoring device. The originally disclosed functional connection of the load cells with the monitoring device was inadmissibly generalised in that the claim only mentions the load cells in general terms and thus opens up the possibility of implementing them on the hardness testing device in other contexts as well. In the opinion of the 20th Board,⁵¹ the new feature of claim 1 resulted in an aliud being claimed.

In the case of a power semiconductor module comprising a two-piece housing, the housing consisted of a hood and a frame. With a feature M9, it was claimed

46 *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 1210 Margin No. 21 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2019, 713 Margin No. 42 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I.

47 *Federal Court of Justice*, GRUR 2019, 713 Margin No. 45 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I; GRUR 2019, 718 Margin No. 26 – Cer-Zirkonium-Mischoxid II; decision dated 06/08/2019 – X ZR 36/17, BeckRS 2019, 24411, Margin No. 104; GRUR 2021, 1043 Margin No. 57 – Cerdioxid.

48 *Federal Patent Court*, decision dated 19/05/2022 – 7 Ni 87/19 (EP).

49 *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR, 2011, 1003 – Integrationselement; GRUR 2015, 573, Margin No. 53 – Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2021, 571, Margin No. 41 with further references – Zigarettenpackung.

50 *Federal Court of Justice*, GRUR 1990, 432, 434 – Spleißkammer; *Federal Court of Justice*, GRUR 2002, 49, 51 – Drehmomentübertragungseinrichtung.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/12/2021 – 20 W (pat) 20/18.

that “the hood engages over the frame and is frictionally connected to the frame in a lateral direction by its inner side facing the frame”. This feature was not taken word for word from the original set of claims and was not deemed to have been originally disclosed by the Examining Division. The 23rd Board⁵² stated that the claim – which claims a frictional connection – was admissible, since its subject matter was disclosed in a manner as general as this in the original description. All figures showed a connection of the inner side of the hood to the outer side of the frame, with various releasable connections, including a frictional connection, being described.

c. Inadmissible extension of the scope of protection

A patent can only be restricted within the limits of that which the granted patent has placed under protection. Introducing a new feature creates a new ground for nullity, because it alters the scope of protection of claim 1 with respect to the version as granted. According to Art. 69 EPC, the scope of protection is determined by the content of the claims, which are formulated based on the description and drawings. In proceedings before the 2nd Board,⁵³ the defendant defended the granted patent in the form of a new main request in which a new feature was incorporated. However, due to the changes, claim 1 now contains embodiments that were not within the scope of protection of the patent as granted. The new feature is therefore to be classified as an aliud.⁵⁴ This created a new ground for nullity that resulted in the newly filed main request being inadmissible.

Sec. 22 (1) PatG specifies extension of the scope of protection of the patent as a ground for nullity. In one case of the 9th Board,⁵⁵ claim 1 in the version as granted provided protection for an axle adjuster for a wheel suspension system of a motor vehicle with a torsion bar spring. In the version of the contested patent maintained in re-

stricted form, the claimed subject matter was directed at a motor vehicle in which each vehicle wheel was assigned an axle adjuster for a wheel suspension system of the motor vehicle. The change of the patent subject matter from a (simple) axle adjuster to a (more complex) motor vehicle having an axle adjuster results in an aliud, which is associated with a subsequent shift of the patent protection and a reduction in the legal certainty for third parties and is thus inadmissible.

In another opposition appeal proceedings of the 9th Board,⁵⁶ the patent proprietor defended the patent with an auxiliary request, the subject matter of which according to claim 1 was a “car body comprising a B pillar”. However, claim 1 as granted merely protected a “motor vehicle pillar”. The term “car body” was to be understood not only as the suitability of the B pillar for a car body, but – since it was mentioned first and as implied by the wording – defined a much broader subject matter than claimed in the granted version that included the B pillar. Even if such subject matter should be disclosed by the granted patent, it is not protected since it is not protected by any patent claim. Subsequent incorporation of such subject matter not protected by the contested patent into same is not possible. In this respect, the opposition or opposition appeal proceedings do not serve the drafting of the patent; rather, this function is reserved solely for the patent granting proceedings.⁵⁷

d. Unlawful deprivation

For an unlawful deprivation, an infringed party’s possession of the invention must have been deprived of the essential content of a patent, i.e. there must be, as a necessary prerequisite, a consubstantiality between the patented invention and the allegedly taken invention. An opposition appeal of the 12th Board⁵⁸ related to a contested patent for a device for damping vibrations

52 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/01/2022 – 23 W (pat) 18/20.

53 *Federal Patent Court*, decision dated 21/06/2021 – 2 Ni 3/20 (EP).

54 *Federal Court of Justice*, decision dated 20/10/.2020 – X ZR 158/18 – Zigarettenpackung; *Federal Court of Justice*, decision dated 20/12/2018 – X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III.

55 *Federal Patent Court*, ruling dated 10/08/2022 – 9 W (pat) 58/19.

56 *Federal Patent Court*, ruling dated 23/05/2022 – 9 W (pat) 28/18.

57 See *Federal Court of Justice*, GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul.

58 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/11/2021 – 12 W (pat) 35/19.

in a power transmission device in a drive train between an internal combustion engine and a transmission. For a single feature 1.9 of claim 1, the opponent referred to considerations of their colleagues, documented by the representation of a hub element, from which subfea-

ture 1.9 could also be inferred. However, the essential features for damping vibrations and characterising the invention of the patent and required for solving the object could not be inferred from said representation and therefore unlawful deprivation did not apply.

5. Issues regarding cost

The 20th Board⁵⁹ imposed the costs incurred by the patent proprietor for a second hearing date on the opponent for reasons of equity.⁶⁰ The introduction of a new ground for revocation, i.e. lack of reproducibility, by the opponent at the first hearing date constituted a violation of the general procedural due diligence. This is be-

cause the patent proprietor was not able to comment appropriately on this new ground for revocation, which the Board had considered relevant, at the first hearing, which is why an adjournment of the oral proceedings was required at the request of the patent proprietor.

IV. Appeal Proceedings

Referral back

The 35th Board⁶¹ held that the subject matter of claim 11 was inadmissibly extended in the registered version of a contested utility model. However, the subject matter of the version of the claim according to a new auxiliary request was admissible and was neither anticipated nor suggested by the prior art introduced in the cancellation proceedings in the first instance. However, it was possible that the new prior art introduced by the applicant in the appeal proceedings would call into question the validity of the contested utility model to the extent of the version of the claim according to the new auxiliary request. These were also citations of obvious prior uses and thus of a completely different nature than the primarily documented citations of the cancellation proceedings in the first instance. Nevertheless, the Board, as the appeal authority, is substantially responsible for reviewing contested decisions; in principle, it is not its pri-

mary task to fulfil the initial examination duty of the utility model division of the DPMA in its stead in the context of cancellation proceedings under utility model law. Further, time-consuming examinations of the factual and legal situation, as it appears after the introduction of the new citations in the appeal authority, were necessary in order to arrive at a final decision. In this context, it is also possible to conduct an evidentiary hearing, which is also somewhat time-consuming. A final decision of the Board would, however, result in the loss of an instance. Public concerns, on the other hand, were less affected, as the contested utility model had expired. The board referred the case back to the DPMA for further examination and decision with regard to the new auxiliary request which was not yet ready for a decision, taking into account the aforementioned circumstances of the case and the discretion to be applied in the matter of the referral back.⁶²

59 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/12/2021 – 20 W (pat) 20/18.

60 See *Schulte*, PatG, 11th ed., Sec. 80 Margin No. 9, with further references.

61 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/06/2022 – 35 W (pat) 401/21.

62 See *Schulte/Püschel*, PatG, 11th ed., Sec. 79 Margin No. 17, 18.

V. Nullity Proceedings

1. Admissibility of the action

An action shall be dismissed if it is precluded by the obstacle to action under Sec. 81 (2), sentence 1 PatG. In accordance with this provision, an action for nullity cannot be brought as long as an opposition can be raised or opposition proceedings are pending. In this context, the time of conclusion of the oral proceedings rather than the time of filing of the action is to be taken into account for assessing whether this obstacle to action applies.⁶³ The purpose of the obstacle to action is to unburden the Federal Patent Court, to prevent contradictory decisions and to ensure that the legal status of the contested patent is decided on the basis of its final version in the grant and opposition proceedings.⁶⁴ In a specific case in which the original decision of the Opposition Division to revoke the patent was overturned by the Board of Appeal, but the Board of Appeal referred the proceedings back to the Opposition Division instead of making its own decision, the 3rd Board⁶⁵ stated that the referral back did not result in a decision on the merits. This was reflected in the fact that the Board of Appeal referred the case back to the Opposition Division with the proviso that the contested patent be maintained on the basis of the amended version of the claims, taking into account the grounds of the appeal decision and with a description adapted thereto.

Thus, based on the Board of Appeal's appeal decision, a retroactive substantive amendment of the contested patent in a restricted form had not yet occurred despite the fact that the appeal decision could not be appealed.

In a nullity proceedings of the 6th Board,⁶⁶ the parties to the legal dispute were bound by a patent and know-how licence agreement and a final award had already been rendered in arbitration proceedings. The defendant raised the objection to the arbitration agreement in accordance with Sec. 1032 (1) ZPO in good time before the start of the oral proceedings, thus calling into question the admissibility of the action. It was not necessary to decide whether Secs. 1025 et seqq. ZPO apply at all in patent nullity proceedings by virtue of the reference in Sec. 99 (1) PatG.⁶⁷ The operative part of the arbitral award in the arbitration proceedings had a different subject matter than the subject matter of the action for nullity and the objection of conflicting *res judicata* pursuant to Sec. 1055 ZPO did not prevent the admissibility of the action for nullity. The subject matter of the arbitral award was the abstract question of the general arbitrability of an obligation to revoke contractual protection rights, which does not coincide with the subject matter of the action for nullity of the contested patent.

2. Issues regarding cost

a. Distribution of costs

The decision on costs in a case in which the defendant waived the German part of the contested patent and the

plaintiff withdrew the action was made by the 6th Board.⁶⁸ Under Sec. 99 (1) PatG and Sec. 269 (3), sentence 2 ZPO, if a plaintiff withdraws the action, they are in principle obliged to bear the costs of the litigation, unless further

63 *Federal Court of Justice*, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung, Margin No. 17.

64 *Federal Court of Justice*, GRUR 2005, 967 – Strahlungssteuerung, Margin No. 9.

65 *Federal Patent Court*, decision dated 25/02/2022 – 3 Ni 23/20 (EP).

66 *Federal Patent Court*, decision dated 10/10/2022 – 6 Ni 15/22.

67 In the negative: *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9th edition, Sec. 99 Margin No. 15.

68 *Federal Patent Court*, ruling dated 16/12/2021 – 6 Ni 46/20 (EP).

circumstances arise which make it appropriate to order the defendant to pay the costs in this case. It can certainly be taken into account that surrender of the contested patent often presupposes imposing the costs of the proceedings on the defendant patent proprietor. However, an exception already applies if the conduct of the defendant patent proprietor corresponds to an immediate acknowledgement within the meaning of Sec. 93 ZPO, the legal concept of which is also applicable accordingly in patent nullity proceedings. However, this assumption only applies if the defendant patent proprietor has not in turn given rise to the action, as in the present case by filing an action for infringement. However, corresponding application if the action is already withdrawn before service, as is the case here, already appears questionable because then a (non-)party who, due to the lack of service of the action, has not yet been involved in the legal dispute and who also has no knowledge of it, is subjected to a cost burden which is not based on purely formal criteria but on considerations of reasonableness and which may be considerable. In particular, however, the essential difference between this case and the usual case of settlement after *lis pendens* and before *lis pendens* is that the plaintiff, upon surrendering the patent, still had influence on the further course of the proceedings, in particular on the service of the action, which only comes with complete payment of the (remaining) advance on court costs. The Board was of the opinion that it was not appropriate in this particular situation, in which the plaintiff had decisive room for manoeuvre to avoid substantial costs, to order the defendant to pay the costs of the litigation in deviation from the standard case provided for by law in the event of withdrawal of the action. Rather, it also appears appropriate here that the plaintiff should bear the risk of their action and thus the cost burden, the amount of which they have justified by their conduct.

In a nullity proceedings, the 6th Board⁶⁹ declared a patent to be partially invalid, insofar as it went beyond the version according to auxiliary request 2'. In this version, due to the additions, the contested patent becomes re-

stricted in a not inconsequential manner, which, according to the Board's estimate, accounts for one third of the economic exploitability of the (entire) contested patent. Since the plaintiff prevailed with their attack on the granted patent in suit in relation to the remaining version of claims 3 to 6 according to auxiliary request 2', the defendant already had to bear the costs of the legal dispute to this extent. Furthermore, the Board considered it appropriate in this individual case, on the basis of the additional considerations of reasonableness pursuant to Sec. 84 (2), sentence 2 PatG, in deviation from the principle of defeat and the correspondingly applicable cost principles of Secs. 91 et seqq. ZPO, for the cost risk associated with the possibility of an admissible restriction by addition and thus new wording of claims 3 to 6 of the contested patent after a court indication has been issued to be borne equally by both parties. The defendant did not formulate the promising auxiliary request 2' until after the court indication and the plaintiff also only indicated in the course of the proceedings and after the court indication – and thus also with knowledge of the Board's preliminary assessment – that they did not wish to attack a version of the contested patent which had been defended to a limited extent in the course of the proceedings and then, however, immediately declared their agreement with the version of patent claims 3 to 6 which was then formulated. Accordingly, the parties shall each bear half, i.e. one third each, of the two-thirds share of the costs relating to the contested patent in the version according to auxiliary request 2'.

The 3rd Board⁷⁰ dismissed a nullity action against a patent, since the action had not been opposed by the defendant after the patent had lapsed due to non-payment of the next annual fee and the plaintiff had also not asserted any legal protection requirement for the retroactive annulment of the patent.⁷¹ The plaintiff had to bear the costs of the proceedings in accordance with Sec. 84 (2) PatG in conjunction with Sec. 91 (1) ZPO. An obligation of the defendant to bear the costs for reasons of equity pursuant to Sec. 84 (2), sentence 2, final clause PatG was out of the question, since the plaintiff had at

69 *Federal Patent Court*, decision dated 03/12/2021 – 6 Ni 57/19 (EP).

70 *Federal Patent Court*, decision dated 05/10/2021 – 3 Ni 31/19.

71 *Federal Court of Justice*, GRUR 2020, 1074 Margin No. 28 – Signalübertragungssystem; GRUR 2020, 1284 Margin No. 39 et seqq. – Datenpaketumwandlung; GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 1995, 342 et seq. – Tafelförmige Elemente.

no time requested the defendant to restrict their patent to the extent requested in the action, and the defendant had also not asserted any rights from the patent against the plaintiff or against third parties. This also applies if the plaintiff claims that the application for the contested patent violates ethical principles to the extent claimed. However, the patent, which claimed a method for the embryo-preserving harvesting of pluripotent embryonic stem cells from blastocysts with the proviso that the harvesting does not impair the viability of the blastocysts, was not excluded from patentability under Sec. 2 (2), sentence 1, No. 3 PatG.⁷²

3. Miscellaneous

a. Right of action

The 4th Board⁷⁴ determined that a party – in this specific case the defendant – is still entitled to take legal action despite the loss of patent ownership in the course of the nullity proceedings. This is because, pursuant to Sec. 99 PatG in conjunction with Sec. 265 ZPO, disposition or assignment of a disputed object does not affect the legal dispute. The previous holder of the right thus continues the proceedings in legal capacity.⁷⁵

b. Court indication

According to the explanations of the 3rd Board,⁷⁶ the indication under Sec. 83 (1) PatG is only intended to point out aspects which are likely to be of particular importance for the decision or which help to focus the hearing on the issues that are essential for the decision. It is by no means the task and function of the indication to set out in detail, in an expert opinion, all the considerations of the Board, which is majoritarily made up of expert judges, with regard to the individual arguments of the parties. Rather, it is sufficient to disclose the re-

b. Security for costs

The 4th Board⁷³ has ruled that a plaintiff (based in the UK) must provide security for costs to a defendant (based in Hong Kong). This is because, after the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union on 31 January 2020 and the expiration of the transitional period under Art. 126 of the Withdrawal Agreement of 24 January 2020, litigants such as the plaintiff are no longer exempt from providing security for costs under Sec. 81 (6), sentence 1 PatG and Sec. 110 (1) ZPO. Nor is there an exceptional circumstance under Sec. 81 (6), sentence 1, second half-sentence PatG in conjunction with Sec. 110 (2) ZPO.

sult of these considerations with reference to the supporting considerations. The individual arguments and counter-arguments of the parties on this matter must, according to the legal conception, only be discussed in detail during the oral proceedings; otherwise, this would be superfluous. However, the preliminary assessment of a Nullity Board in the indication is always made only after a comprehensive expert assessment by all – in particular also by all technical – members of the Board, which assessment carefully considers all arguments and counter-arguments of the parties that have been submitted in the written pleadings so far. If the Federal Patent Court, after the aforementioned comprehensive assessment of the individual arguments and counter-arguments of the parties to the action in the nullity proceedings, clearly indicates that the contested patent will likely not prove to be legally valid, this assessment should be reason enough for the infringement court to suspend the infringement proceedings until the conclusion of the nullity proceedings in order to avoid consequences for the parties which cannot be remedied later or which can only be remedied with difficulty.

72 Connection with *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 272 – Neurale Vorläuferzellen II.

73 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/02/2022 – 4 Ni 46/21 (EP).

74 *Federal Patent Court*, decision dated 28/09/2021 – 4 Ni 38/19.

75 *Zöller*, ZPO, 33rd ed., Sec. 265, Margin No. 1; before Sec. 50 Margin No. 20.

76 *Federal Patent Court*, decision dated 29/09/2021 – 3 Ni 12/20 (EP) together with 3 Ni 13/21 (EP).

c. Trade secrets

In three cases,⁷⁷ the 3rd Board has held that Sec. 145a PatG does not apply to nullity actions, because the legislator did not “overlook” application to nullity proceedings, but rather deliberately excluded the application of the provisions of the Act on the Protection of Trade Secrets (GeschGehG) to these proceedings. In the explanatory memorandum to the Act,⁷⁸ the legislator repeatedly set out and explained the applicability of Sec. 145a PatG solely to patent litigation within the meaning of Sec. 143 (1) PatG and compulsory licence proceedings under Sec. 85 PatG. This can only be understood to mean that the legislator deliberately decided against applying this provision to nullity actions as well, especially since the corresponding provisions for nullity actions are very close to the compulsory licence proceedings considered by the legislator in the applicability of the new Sec. 145a PatG. The corresponding request was denied in all three cases.

d. Admissibility of versions of claims

The 6th Board⁷⁹ stated that an addition which is merely a clarification, as well as the correction of an error which a person skilled in the art would readily recognise on a reasonable reading of the patent claim itself, on the basis of their knowledge in the art, or at least with reference to the further patent claims and in particular the description, and would interpret accordingly, does not lead to an effective restriction. The corresponding auxiliary requests were therefore not admissible.

There may be reservations about the admissibility of auxiliary requests from the point of view of the requirement for clarity. A European patent cannot be defended in nullity proceedings with patent claims which do not satisfy the requirement of clear (unambiguous) wording of the claims (Art. 84 EPC). This includes that the restricted claims are free of contradictions within themselves.⁸⁰ The 7th Board⁸¹ determined that the fea-

tures newly included in the respective claim 1 of auxiliary requests 2, 3 and 4 neither satisfy the requirement of clarity nor are free of contradictions within themselves. The defendant was thus unable to defend the contested patent in a permissible manner with these requests.

e. Lateness and postponement

Sec. 83 PatG, with the preclusion rules introduced in nullity proceedings, in principle provides for the possibility of rejecting late submissions and disregarding them in the decision. According to Sec. 83 (4) PatG, the prerequisite for this is that the submission is not made within the time limit set under Sec. 83 (2) PatG, the party concerned does not sufficiently excuse the delay and the consideration of the new submission would have required postponement of the date of the oral proceedings. The 5th Board⁸² had to decide on this legal standard in a nullity proceedings. In doing so, the Board, with the consent of the parties, ordered the written procedure pursuant to Sec. 128 (2) ZPO and, at the same time, set a time limit for the submission of pleadings, the date of this time limit corresponding to the conclusion of the oral proceedings. The amended auxiliary request IV was only filed by the defendant after the final time limit set by the Board had passed, and the parties had been informed of the consequences of doing so (Sec. 83 (4), sentence 1, No. 3 PatG). Admission of auxiliary request IV would have required an opportunity for the applicant to comment and thus re-entry into the oral proceedings or new deadlines for comments, combined with the postponement of the conclusion of the oral proceedings in the written procedure (Sec. 83 (4), sentence 1, No. 1 PatG). Contrary to the defendant’s assertion, the amendment made in this auxiliary request is not an addition to the auxiliary requests that was required due to the course of the proceedings, but rather a substantially amended request which had not been formulated in this way before. This request changes the subject matter of the

77 *Federal Patent Court*, decision dated 25/01/2022 – 3 Ni 14/21 (EP); 3 Ni 15/21 (EP); 3 Ni 16/21 (EP).

78 See *BT-Drs.* [Bundestag publication] 19/25821, p. 31 et seq. and 56 et seq.; *BR-Drs.* 683/20, p. 31 and 61.

79 *Federal Patent Court*, ruling dated 11/08/2021 – 6 Ni 14/19 (EP).

80 *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 1091 – Verdickerpolymer I.

81 *Federal Patent Court*, decision dated 06/08/2021 – 7 Ni 36/19 (EP) together with 7 Ni 37/19 (EP).

82 *Federal Patent Court*, decision dated 28/07/2022 – 5 Ni 29/20.

claim and thus constitutes a new line of defence. In addition, the defendant did not sufficiently excuse the delay. Accordingly, the auxiliary request had to be rejected, with the admissibility and patentability of the subject matter according to claim 1 no longer having to be decided. The further requests were all inadmissibly extended and, moreover, not patentable. The patent was therefore declared invalid in its entirety.

A late submission was also made in a nullity proceedings of the 6th Board.⁸³ During the oral proceedings, the defendant added a further feature to the auxiliary requests 4 and 5 already submitted in advance. The Board has determined that this reformulation substantially restricts the subject matter of the claim and is also not apparent from the auxiliary requests introduced into the proceedings up to that point. In this respect, this is not a minor amendment of a defended patent claim. Rather, the addition formulated and presented for the first time during the oral proceedings, by which the defendant seeks to distinguish themselves from the prior art previously introduced into the proceedings and already discussed in the court indication, constitutes a new line of defence and confronts the plaintiff with new facts. However, it was not reasonable to expect the plaintiff to deal with this within a short period of time without proper and exhaustive clarification of all the facts and to research the relevant prior art regarding the amended application. In order to ensure the applicant's right to be heard and to ensure that the proceedings were conducted in accordance with the rules of procedure, the oral proceedings would have had to be postponed, which would have led to a delay in the legal proceedings (Sec. 83 (4), No. 1 PatG). Auxiliary requests 4 and 5 therefore had to be rejected on grounds of lateness.

f. Expert opinions

In a nullity proceedings, the 1st Board⁸⁴ determined during assessment of an auxiliary request that it can decide on the matter without – as suggested by the defendant – obtaining an expert opinion. In accordance with general case law,⁸⁵ it is the original task of the judge to determine the objective meaning of the teaching protected by the respective patent right independently by interpreting the patent claims – if necessary by referring to the description and drawings. Expert evidence is intended to provide the court with expert knowledge for the assessment of facts or to establish facts that are relevant to the decision, insofar as special expertise is required for this purpose. However, in this regard, it should be noted that the court, despite a corresponding request, is not compelled to call upon an expert when the court itself possesses the necessary expertise and can obtain this expertise by a review of the technical literature. Indeed, the Board was able to assume that these requirements were met, since it has technical members who, based on their technical knowledge, the available technical literature and other printed matter, as well as the patent literature relevant to the decision, are in a position to comprehensively recognise and assess the given circumstances.⁸⁶

g. Waiver of defence

If the defendant declares that they no longer defend the contested patent attacked by a partial nullity action to the extent attacked, this constitutes an effective limitation of the subject matter of the dispute according to established case law.⁸⁷ Accordingly, the 7th Board⁸⁸ was able to declare the contested patent invalid to the extent attacked without further substantive examination, with the patent claims not attacked by the nullity action remaining in force in their granted version.

83 *Federal Patent Court*, decision dated 27/12/2021 – 6 Ni 37/18 (EP).

84 *Federal Patent Court*, decision dated 16/09/2021 – 1 Ni 17/19 (EP).

85 *Federal Court of Justice*, GRUR 2010, 314 – Kettenradanordnung II, Margin No. 25 et seqq.

86 *Benkard/Melullis*, PatG, 11th ed. Sec 88 Margin No. 6; Sec. 139 Margin No. 125.

87 *Federal Court of Justice*, GRUR 2007, 404 – Carvedilol; *Federal Court of Justice*, GRUR 1996, 857, 858 – Rauchgasklappe; *Federal Patent Court*, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin; Schulte/Voit, PatG, 10th ed., Sec 81 Margin No. 128.

88 *Federal Patent Court*, decision dated 19/04/2021 – 7 Ni 60/19 (EP).

Utility model law

I. Protectability

In the case of utility models, the reproducibility is to be examined as a sub-category of protectability.⁸⁹ According to established case law, a technical teaching is already reproducible if a person skilled in the art is able to produce the subject matter described in the device claims with the aid of their knowledge in the art. A disclosure is reproducible if a person skilled in the art is able, without exercising inventive skill and without unreasonable difficulties, to practically implement the teaching of the claim on the basis of the overall disclosure of the utility model specification in combination with general knowledge in the art, on the priority date, in such a way that the desired result is achieved.⁹⁰ According to the established case law of the Federal Court of Justice, a reproducible disclosure does not necessarily require that all embodiments comprised by the patent or protective claim are disclosed in such a manner as to be reproducible by a person skilled in the art.⁹¹ It is sufficient for the overall disclosure of the patent or utility model to demonstrate to a person skilled in the art at least one practically feasible way in which to carry out the claimed teaching.⁹² In the case of a device for laterally guiding a metal belt running over a metal belt conveyor, wear bodies that can be rotated into multiple defined rotational positions in a controlled manner and having a wear surface were claimed. The term “defined rotational position” was criticised by the appellant. The 35th Board⁹³ held that the term thereafter may be broad-

ly defined and leaves open the manner in which this rotational positioning is achieved. However, this does not lead to a lack of reproducibility, but rather merely opens up considerable scope for a skilled person in accordance with the invention with regard to the design of the rotary positioning, for which sufficient criteria exist on the basis of the overall disclosure of the utility model specification – and not only the claims – in conjunction with general knowledge in the art, including with the aid of orientational experiments,⁹⁴ to determine this as being in accordance with the invention and to rework the teaching. Moreover, the contested utility model disclosed multiple exemplary embodiments by means of which the wear body could be rotated into multiple defined rotational positions, one of which was indisputably also reproducible.

In another appeal proceedings of the 35th Board,⁹⁵ the subject matter of the invention underlying the contested utility model concerned a metal sheet, in particular for the manufacture of body parts for a motor vehicle. Method steps for applying coatings to a substrate were claimed in order to produce a metal sheet of which the outer surface has reduced waviness. The method steps thus resulted in metal sheets with material-physical properties in accordance with the waviness according to the invention and restricted the scope of protection. The wording of the claims as product-by-process claims for the utility model was therefore admissible.

89 *Federal Court of Justice*, GRUR 1999, 920 – Flächenschleifmaschine.

90 *Federal Court of Justice*, GRUR 2013, 1121 – Halbleiterdotierung; GRUR 2010, 901 – polymerisierbare Zementmischung.

91 *Federal Court of Justice*, GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II.

92 *Federal Court of Justice*, GRUR 2015, 472 – Stabilisierung der Wasserqualität; GRUR 2013, 272 – Neutrale Vorläuferzellen; see GRUR 2001, 813 – Taxol.

93 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/03/2022 – 35 W (pat) 422/20.

94 *Federal Court of Justice*, GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät.

95 *Federal Patent Court*, ruling dated 15/06/2022 – 35 W (pat) 416/19.

II. Issues regarding cost

In a cost assessment procedure, the 35th Board⁹⁶ only had to decide on the consideration of the fees for the work of an attorney. The fees are deemed reimbursable if they are required for appropriate prosecution. In addition to the cancellation proceedings of the Patent Office, the parties had also been involved in an infringement dispute before the District Court, in which one of the two defendants had taken action against the applicant for infringement of the contested utility model. In such cases, it must be assumed that, even if a simpler defence strategy is pursued, consistent conduct of the proceedings in a manner that takes account of the reciprocal effects of cancellation proceedings and infringement litigation is required and thus there is a need for the attorney to participate. The suspension of the infringement proceedings shortly after the filing

of the cancellation request could also not justify the non-reimbursement of the attorney's fees. The requirement for consistent conduct of the proceedings taking into account the reciprocal effects of cancellation proceedings and infringement litigation only ceases to apply when a corresponding application for an injunction or an infringement action has been definitively settled. In this sense, a suspension does not constitute any form of settlement. In the event of a suspension, care must always be taken to ensure that the parallel infringement proceedings are resumed; this makes it necessary to prepare actions in a proactive manner when the cancellation proceedings are continued. Such actions also require coordination and thus require the cooperation of a patent attorney and attorney at law.

Dr. Wolfgang Morawek⁹⁷, Konrad Hoffmann⁹⁸



⁹⁶ Federal Patent Court, ruling dated 29/06/2022 – 35 W (pat) 11/20.

⁹⁷ Presiding judge at the Federal Patent Court, Munich.

⁹⁸ Judge at the Federal Patent Court, Munich.



Trade Mark Law and Design Law

Trade Mark Law

I. Absolute grounds for refusal

1. Terms in foreign languages

Eligible for protection

The sign **HOLOCIRCLE**¹ was considered eligible for protection for, inter alia, “holographic displays” and corresponding services. In both German and English, the element “HOLO-” is a word component that is derived from the Greek word for “full, complete”. The use in word combinations such as hologram, holography and holocracy is well-known, with the second word component being dependent as a suffix and only together with the likewise dependent prefix “holo-” results in the final word with the corresponding meaning. The structure of the sign for which registration is sought differs from those well-known word formations in that the element “-CIRCLE” is an independent word with an independent meaning. In that respect, the sign of the application, HOLOCIRCLE, is not one of the well-known (single) word formations with the prefix “holo-”. The sign of the application was therefore an imaginative and made-up word with an original content which cannot not be denied any distinctive character even if it had descriptive overtones.

The word sequence **FOIE ROYALE**² was also considered distinctive for, inter alia, “meat and foodstuffs made from or containing ingredients of poultry products”. In its entirety, the sign of the application has the meaning “royal liver”, which is also understood as such, at least by the specialised public also addressed (e.g. chefs and restaurateurs). Although the labelling of the goods claimed with FOIE ROYALE may arouse certain ideas and expectations in the public with regard to a special quality appropriate to kings and queens, it only conveys

such an indication of quality indirectly, and therefore the designation does not have the effect of an advertising message on the public. In the present case, it remains unclear as to which quality characteristic results from the allusion to “royal liver” or “royal food”. It was not possible to establish whether the sign element “ROYAL” was in use at the relevant time of application in the sense of a specific indication of quality. In the absence of a direct descriptive meaning, the ground for refusal under Sec. 8(2), No. 2 MarkenG (Trade Mark Act) did not prevent registration of the word sequence of the application.

The word mark **THE HAT PAL**³, applied for in respect of a variety of goods (including jewellery, hats, caps), was found to be eligible for protection. The English article “the” means “der, die, das” in German. The English noun “hat” is part of basic vocabulary and is translated as “Hut” in German. The additional sign element “PAL” could be both a word and an abbreviation. The noun “pal” is used in English colloquial language with the meanings “comrade, buddy, friend”, but with these meanings it is not part of basic English vocabulary. “PAL” is also an abbreviation of a number of English terms, of which “Phase Alternating/Alternation Line” is the best known, because “PAL” refers to a special colour television system which was used for transmission and reception in Germany until recently. From the point of view of the German public, the word sequence “THE HAT PAL” therefore has the overall meaning “Der Hut PAL” or “Der Hut Farbfernsehsystem”. However, with these meanings, the sign of the application neither made a factual statement about the goods in question

1 *Federal Patent Court*, ruling dated 22/09/2022 – 30 W (pat) 47/21.

2 *Federal Patent Court*, ruling dated 20/10/2022 – 30 W (pat) 564/20.

3 *Federal Patent Court*, ruling dated 07/02/2022 – 26 W (pat) 61/20.

nor conveyed a close connection to them at the relevant time of application.

Not eligible for protection

The word sequence **Average Sucks**⁴ was not considered to be distinctive for various advertising and marketing services and design services. The target audience would interpret the sign of the application as “average is lame/annoying/crap” without any mental analysis steps in between. Research by the Board showed that word sequences with “average/mediocre + verb” or “noun + sucks” are common and therefore understandable. With regard to the services claimed, the sign of the application is a generic advertising claim to the effect that the services offered are “more” than just average. Even though a characteristic of the services claimed are not directly described, the relevant public would view the sequence of words merely as a catchword-like reference that is customary in advertising, without any reference to the commercial origin of the services beyond this advertising function intended to encourage people to use them.

The word sequence **NEXT LEVEL**⁵, to be used for various (in particular vegan) foodstuffs, lacks the required distinctiveness. Ultimately, it remains uncertain as to whether some intermediate mental steps are required in order to understand the word sequence NEXT LEVEL, formed from common words of the English language, on the basis of its literal meaning “next (higher) level/level”, which is readily comprehensible to the German public, as an indication of a “next highest or next best level of quality” in connection with foodstuffs. At the very least, searches showed that the sign for which registration was sought had already been used before the date of application on the basis of its literal meaning in connection with products from the foodstuffs sector in order to refer to a balanced diet “at the next (higher) level”, which had been developed on the basis of environmentally friendly or sustainable methods of cultivation or production or new, creative recipes and methods of preparation, and in particular to adver-

tise vegan foodstuffs as products which have been improved further, are innovative and thus, as it were, taken to the “next (higher) level”. Therefore, in connection with the goods claimed, the sign of the application is limited to a catchword-like indication of the nature of the products, from which the public would not infer any commercial indication of origin.

The sign **Swag**⁶ for, inter alia, goods and (retail) services in the cosmetics sector also lacks the required distinctiveness. The word originates from the English language and is used in Germany (even before the date of application) above all by young people in connection with fashion or sport, for example, in order to designate a person or thing as particularly hip, trendy or cool. Furthermore, the applicant also stated that the sign of the application also has the adjectival meaning “cool” in English, in addition to its original meaning, e.g. “loot”. Although the word “swag” has found its way mainly into the lexicon of young German people, that does not necessarily mean that the average consumer will not understand it exclusively in the sense of “cool”. This is because the term will also be familiar to all those who deal with young people, such as parents, educators and teachers, but also many adults, since they are exposed to their language. Even if they do not use the terms of young people themselves, they are often familiar with the meaning and significance of such terms. With regard to the rejected goods, “swag” is understood merely as a generic advertising statement to the effect that the goods designated in this manner can contribute to a casual/cool look or have such a look themselves, and therefore the sign of the application is merely a promotional indication of their intended purpose or quality. This also applies to the (retail) services, since the mark of the application also merely consists of a promotional statement relating to the subject, content and theme of the services in question, establishing at least a close descriptive link.

4 Federal Patent Court, ruling dated 13/06/2022 – 29 W (pat) 557/19.

5 Federal Patent Court, ruling dated 07/07/2022 – 30 W (pat) 516/21.

6 Federal Patent Court, ruling dated 23/06/2022 – 30 W (pat) 503/21.

2. Word marks

Eligible for protection

The sign **MGWS**⁷ was considered to be eligible for protection for, inter alia, printing machines as well as services in connection with printing machines (such as maintenance, repair, etc.) (the Board explicitly considered this to be a “difficult borderline case”). This particular sequence of letters is an abbreviation of the technical term “Multiple Gigabit Wireless System”, which refers to a standard for the wireless transmission of data and which would also be known among specialist circles in the field of information technology. It can also be assumed that wireless technology has gained considerable importance in all areas of industry and that printing machines, in particular, are often also equipped with components from the field of wireless technology. Nevertheless, despite intensive research in the topic area of the goods and services subject to the proceedings, the Board was not able to find any concrete indications that components which are part of a “Multiple Gigabit Wireless System” or which function on the basis of the “MGWS standard” are installed or used in the printing machine industry. It was therefore not possible to establish, with the required certainty, that the MGWS data transmission standard is of any relevance in the field of the goods in question, in particular printing machines. It was not possible, either, to establish that the relevant public would understand the sequence of letters “MGWS” in connection with the services claimed, all of which relate to printing machines, as a factual reference to a particular data transmission standard. Furthermore, there was no requirement of availability for future use.

The sign **Unverzagt**⁸ – to be used for, inter alia, legal services – has the distinctiveness required for registration. The term “Unverzagt” in German means “confident, spirited” or “without fear and with an unbroken will” and is sometimes considered to be obsolete in reference works. At the same time, the term represents a – not too

common – surname. There is no evidence of a directly factual or descriptive meaning of “Unverzagt” with regard to the character of the name of the sign for which an application was filed. Nor could a direct description of services or a sufficiently close factual-descriptive link to the services claimed be assumed if the meaning of “unverzagt” as an adjective or adverb was taken as a basis. The attribute “unverzagt”, which denotes a characteristic and attitude of people, is not related to the services claimed as an adjective. At best, the term could be associated with the nature or attitude of a person offering the services in question. However, a descriptive or factually laudatory reference in this respect to services offered or provided by undaunted people cannot be inferred directly from the adverb “unverzagt” alone, i.e. without further reflection and analytical thought steps. This is all the more true given that “unverzagt” is rather antiquated and does not fit in with today’s linguistic practices in business dealings and advertising in the relevant industries and consequently appears to be unusual. Irrespective of that, “confident, spirited” is in any event not a characteristic of the service provider which the relevant public would readily associate with activities of a highly administrative nature, for which a factual statement would have priority.

Not eligible for protection

The sign **Promillejagd**⁹ for, inter alia, “glasses, clothing and games” was considered not eligible for protection. The German public would readily understand the sign in the sense of “measures for increasing/actions for tracking the level of alcohol in the blood”. Therefore, they would immediately regard this as a colloquial term for either “striving for a (particularly high) per mille level” or “pursuing/tracking down drunk drivers”, i.e. persons with an excessively high alcohol content in their blood. However, when it comes to the claimed glasses, the sign establishes a close descriptive link, as said glasses could

7 Federal Patent Court, ruling dated 31/01/2022 – 25 W (pat) 48/20.

8 Federal Patent Court, ruling dated 07/11/2022 – 29 W (pat) 527/20.

9 Federal Patent Court, ruling dated 26/10/2022 – 29 W (pat) 586/20.

be filled with alcohol and thus used to increase the level of alcohol in the blood. In the clothing sector, it has been common practice for many years to print T-shirts or hoodies, in particular, with sayings relating to alcohol, and therefore the public would interpret the sign in the present case to mean that the corresponding item of clothing should be worn when the wearer is on the hunt for alcohol or as a bold statement that the wearer is currently on the hunt for alcohol. Even if the sign were used on a label of a garment, the public would not interpret it as an indication of origin. Rather, the “message to the outside world” sent in this sequence of words, and thus the design element, is also in the foreground here. “Games”, on the other hand, could in particular have as their content or theme the increase of the alcohol content in the blood, thus the hunt for parts per thousand

(“Promillejagd” in German), and therefore the public would perceive the sign as the conceptual content of the game.

For “wines”, **Rheinstoff**^o lacks the required distinctiveness. The public would readily interpret the sign in the sense of alcoholic beverages that come from the Rhine region. As such, it only conveys the catchword-like, colloquial factual indication that the wines labelled in this way were made from vines cultivated in the Rhine region and produced there. Therefore, the sign of the application is limited to a casual factual statement about the origin and nature of the claimed goods as alcoholic wines from the Rhine region, thus essentially designating the same thing as the similarly structured designation “Rheinwein”.



The word sequence **Ei, Ei, Ei**¹¹ for, inter alia, items of clothing and beverages as well as services for the catering of guests lacks the required distinctiveness. With regard to the clothing items claimed, the target audience would interpret the sign either as a catchword-like expression of astonishment or as a promotional reference to Easter intended to draw the customer's attention to the product and to encourage them to buy it. This also applies if used on the label of the claimed clothing, since the advertising statement expressed is so prominent that the public would always understand it only as such and not as a distinguishing element. With regard to the beverages claimed, the word "Ei" ("egg") in isolation constitutes an indication of an ingredient or intended use, because eggs, egg components or egg products may be part of them. Furthermore, the designation of the goods claimed with "Ei" could also indicate that they are drinks specially produced for Easter. With regard to the services claimed, the word "Ei" establishes at least a close descriptive link, because the aforementioned drinks could be offered when catering for guests. The repetition of the word "Ei" also does not constitute a semantic or syntactic peculiarity which would lead away from the meaning of "egg" and convey the meaning of an indication of origin to the target public. Consequently, the parallel application for the word sequence **Ei, Ei, Ei, Ei, Ei**¹² for comparable services was also rejected.

The word sequence **o'dampft is!**¹³ for "items of clothing; electronic cigarettes; the organisation and holding of trade fairs" lacks the required distinctiveness. The word sequence for which registration was sought consists of an exclamatory sentence in Bavarian dialect. This statement is recognisably modelled on the famous Bavarian exclamation "O'zapft is!", which is known to large parts of the German population as a statement following the tapping of the first beer barrel at the Oktoberfest. Therefore, the public would easily understand the sign "o'dampft is!" as a variation of the aforementioned exclamation in the sense of "It's vaped!", especially since identical as well as comparable word designs already existed at the time of application, which was proven

by searches. Against this background, the broad domestic public had already, on the date on which the application was filed, understood the word sequence "o'dampft is!" merely as a fun slogan which, as a recognisable variation of the well-known Oktoberfest slogan, expressed either the expectation and pleasure of enjoying smoking products suitable for vaping or the great anticipation of a corresponding trade fair (such as an e-cigarette trade fair), without directly describing characteristics of the aforementioned goods or services or establishing a close descriptive link to them. Nevertheless, it must be assumed that, at the time of the application for registration, the relevant public did not interpret the word sequence as a means of identifying the exact commercial origin, since it was a generally understandable expression which could be used by any company. The word sequence for which an application was filed was therefore merely a slogan expressing the anticipation of consuming the goods claimed – "electronic cigarettes" – and of using the corresponding trade fair services, but was not capable of indicating their commercial origin. The sign of the application also lacks the required distinctiveness with regard to the claimed "items of clothing". As is well known, T-shirts and sweatshirts, in particular, could be used as a means of communication or medium for expressions of the wearer. As a motif on items of clothing, "fun sayings" such as the sequence of words in question or other confessional statements intended to be understood by third parties as a personal statement by the wearer have been known for a long time. Items of clothing marked in this way are therefore not purchased due to any kind of notion about the origin of such goods from a particular company, but merely due to the slogan or statement and its suitability for communicating the attitude or the ironic or witty statement of the wearer to the outside world. Distinctiveness was also denied in the case of the label of an item of clothing, since the sign in question was a product-independent, non-distinctive statement as such.

11 *Federal Patent Court*, ruling dated 21/09/2022 – 29 W (pat) 508/21.

12 *Federal Patent Court*, ruling dated 18/07/2022 – 26 W (pat) 514/21.

13 *Federal Patent Court*, ruling dated 26/09/2022 – 26 W (pat) 572/20.

3. Slogans

Eligible for protection

The word sequence **Art for the Ear**¹⁴ was deemed to be sufficiently distinctive for, inter alia, “amplifiers” and “loudspeakers”. Although the conceptual understanding of the overall designation does not pose any difficulties for the target German public, the meaning of a sign must always be assessed in connection with the goods and services for which registration is sought. With regard to the contested goods, it cannot be established that the sign in question is descriptive of their characteristics in its aforementioned meaning or at least has a readily recognisable close descriptive or promotional link thereto. Labelling the contested goods with “Art for the Ear” may arouse certain positive ideas and expectations of “artistic pleasure” for the ears and thus of the quality of the goods. However, the sign of the application only conveys this very indirectly and the specific content remains vague. The word combination of the application thus does not seem like a purely advertising message to the public. Rather, such an understanding would require closer analytical examination, which consumers are not inclined to do, according to settled case law.

There are no grounds for refusal for the word sequence **LOVE AND CARE MIX**¹⁵, which was to be used for, inter alia, confectionery and pastries (e.g. wine gum, chocolate) and for sherbet powder (for beverages). The English words “love” and “care” are advertising terms that can be used almost limitlessly in advertising for all kinds of goods and that appeal on the personal and emotional level and are already widely used. Together with the English or German word “mix” in the sense of “mixture”, the sign of the application as a whole conveys the meaning “love and care mixture” or “mixture of love and care”. The word “mix” is often a reference to how goods are presented in the sense of a mixture (= combination) of different varieties or types of goods, different flavours or different product designs. It is often preceded by a noun or adjective to explain the special properties of the mixture.

Without further information – as in the present case – these added words refer to the mixture itself and not to the way in which it was produced or its popularity with or impact on the customer. In the present case, the term to be registered, in its aforementioned meanings, does not convey any factual message in connection with the goods in question. Food, for example, is not primarily for care, but for nourishment. In this respect, the element “CARE”, in particular, does not establish any factual link to the goods, which, taken as a whole, justifies the registrability of the sign for which registration was sought.

Not eligible for protection

The word sequence **Mit dem Herzen dabei sein, wenn es um das Auge geht**¹⁶ (“We put our heart in it when it comes to your eyes”) was considered to be devoid of distinctive character for, inter alia, the goods “body and beauty care products” and “pharmaceutical and veterinary products”. It is not short or catchy, it does not require interpretation and it does not trigger a thought process. Indeed, the relevant public would have interpreted the word sequence at the time of the application without exerting any particular mental effort unambiguously and exclusively as an advertising statement of a general nature, but not as an indication of commercial origin. The sign element “Mit dem Herzen dabei” (“We put our heart in it”) is a common expression that is often used. The second element, i.e. the conditional clause, is also formed in the usual way. Statements linking the phrase “we put our heart in it” to a similar conditional sentence had already been used before the application date, which was proven by searches. Therefore, the sign as a whole indicates that someone shows special commitment to anything related to the human eye. With regard to the goods claimed, the relevant public would therefore interpret the sign merely as a promotional promise of quality in the sense that the goods in question are specially designed for eye beautification, care, nutrition and treatment or for eye surgery, and that the

14 Federal Patent Court, ruling dated 08/12/2022 – 30 W (pat) 575/20.

15 Federal Patent Court, ruling dated 19/08/2022 – 25 W (pat) 71/21.

16 Federal Patent Court, ruling dated 29/11/2022 – 26 W (pat) 523/20.

producer puts passion and above-average commitment into the development and manufacture of these goods for the benefit of their customers' visual organs, so that they meet their high standards. The corresponding sign **Weil uns alle Augen wichtig sind**¹⁷ ("Because all eyes are important to us") was also deemed not eligible for protection.

The application for the word sequence **Giasing Oida**¹⁸, inter alia, for the goods "pins, stickers, flags, pennants and garments" was deemed not eligible for protection. The sign element "Giasing" is the slightly modified Bavarian name of a district in south-east Munich located on the right bank of the Isar River. The district's fame is not limited to the Munich region or to Bavaria; rather, Giasing is also reported on nationally, as research showed. Giasing is well known throughout Germany above all thanks to the long-standing Munich football club TSV 1860 München, which is the second most famous Munich football club after FC Bayern, and whose stadium has been on Grünwalder Strasse in Giasing for many years. It must be assumed that the entire population of Germany targeted by these products – and not just consumers in Bavaria and southern Germany – would readily understand the meaning of this term. In the Bavarian and Austrian dialects, "Oida" means "dude" and has evolved into a trendy word used by young people beyond southern Germany. The term is also used as an expression of amazement and joy. Taken as a whole, "Giasing oida" is an exclamation in dialect that has been formed in the conventional manner and that refers to the district of Giasing in an admiring/praising manner. Furthermore, this word sequence is already used in this form. Against this background, the meaning of the sign in relation to the goods claimed is limited to a laudatory statement, namely an admiring reference to the Munich district of Giasing which implies a special affinity and thus a commitment to it. By wearing accordingly marked goods, one merely makes a positive statement to the outside world that one thinks Giasing is great/thinks it is special, or even just that one knows the place and identifies with it. Even if the sign were used on the label of a garment, the public would not see this as an indication of

origin. On the contrary, in this case, too, the confession expressed in this sequence of words would be in focus in such a way that it would always be understood by the public only as such and not as a means of distinction.

The word sequence **MAKE MONDAY SUNDAY**¹⁹ lacks the required distinctiveness with regard to the goods "clothing for women, men and children". The sign of the application would be readily translated by the target German public and would be understood as an advertising or promotional slogan. With regard to the claimed articles of clothing, MAKE MONDAY SUNDAY advertises the fact that they are suitable for both Sunday and Monday (i.e. for – special – Sundays as well as for – ordinary – weekdays) and, at the same time, if worn on the weekday, make said weekday special. This word sequence is therefore only a promise in the form of an demand, according to which the customer should be given a good – Sunday – feeling after purchasing the goods, even on any Monday/weekday, but it is not an indication of the commercial origin. Even if the sign in question were to be used on a label, the advertising character of the word sequence would be in focus in such a way that it would always be understood by the public only as an advertising statement and not as a means of distinction.

17 Federal Patent Court, ruling dated 29/11/2022 – 26 W (pat) 522/20.

18 Federal Patent Court, ruling dated 14/09/2022 – 29 W (pat) 39/19.

19 Federal Patent Court, ruling dated 12/01/2022 – 29 W (pat) 570/19.

4. Indications of geographic origin pursuant to Sec. 8 (2), No. 2 German Trade Mark Act

Eligible for protection

ALZETTE²⁰ was considered to be a sign eligible for protection, inter alia, for jewellery, leather goods and items of clothing, as it was not an indication of geographical origin to be kept freely available. ALZETTE is the name of a 73 km long river that rises in France and flows into the Sauer in Luxembourg. The Alzette as a river does not itself qualify as a place for the marketing of goods, since names of rivers, lakes or mountains cannot themselves be readily regarded as indications of the geographical origin of goods or services. However, they could nevertheless be deemed descriptive indications of origin if they also designate the neighbouring areas, regions or landscapes in a sufficiently clear manner. In the present case, however, the Board was not able to make any such findings. Furthermore, an indication of geographical origin does not necessarily require a place of business, but can also be seen in the fact that the raw materials come from a particular area with which the target consumers associate a particular level of quality. However, the sign was also not suitable as an indication of geographical origin for the natural substances used in the products. Generally speaking, the materials for the goods relevant in the present case did not come from a river or its immediate surroundings. In addition, the word ALZETTE was applied for in isolation and did not contain the word “river” in the word mark. However, if the German public does not recognise the indication of geographical origin as such, they will not reasonably associate the goods specifically claimed with the place in question, either at present or in the foreseeable future. Even though the sign does not have to be a well-known indication of geographical origin for a requirement of availability to be assumed, the relevant public must at least recognise an indication of a place in the sign, which cannot be assumed in the present case.

Not eligible for protection

It was considered that the sign **Brandenberg**²¹, which was applied for, inter alia, for construction and energy services, must be kept freely available, since it was suitable as an indication of geographical origin at the time of application. According to the applicant, the sign is readily recognisable to the relevant public as a geographical indication because, due to the suffix “berg”, it refers either to a specific mountain or to the name of a town or city. In the case of “Brandenberg”, however, it is actually an Austrian village with more than 1,500 inhabitants located in the Brandenberg valley, not far from the German border. The village, which is known to large sections of the German public because of its touristic importance in the holiday region of Tyrol, would therefore be perceived by relevant sections of the German public as a geographical indication of the place of supply, provision or destination of the services claimed, since corresponding services are already offered there and could also be offered there in the future. Furthermore, the sign could also be suitable as an indication of geographical origin within the meaning of the German federal state of “Brandenburg” because of a phonetic and visual similarity with the name of that federal state.



The word/figurative sign ²² for which registration was sought and which was to be used, inter alia, for numerous goods such as paper goods, coffee and various items of clothing as well as services in class 41 was also considered to be subject to the requirement of availability. The word “PEKING” contained in the sign designates the capital of the People’s Republic of China, one of the most economically powerful metropolitan regions in the world. It must therefore be assumed that all of the goods and services claimed may already have been produced or offered in the city or region of Beijing at the time of application or may be expected to be produced or offered in the future. The graphic design of the sign was not suitable for overcoming the ground for refusal either.

20 Federal Patent Court, ruling dated 04/07/2022 – 29 W (pat) 546/20.

21 Federal Patent Court, ruling dated 28/02/2022 – 26 W (pat) 574/20.

22 Federal Patent Court, ruling dated 01/02/2022 – 28 W (pat) 541/20.

5. Word/figurative marks

Eligible for protection

The word/figurative sign for which registration was sought and which was to be used, inter alia, for the services “education, scientific services and medical services of a clinic” was considered eligible for protection. In particular, the sign does not create the impression in the mind of the target public that the services designated with it comply with the guidelines of the Committee for Delivery Conditions and Quality Assurance of the German Standards Control Committee (RAL) or another neutral body, and therefore a risk of deception pursuant to § 8 (2), No. 4 MarkenG must be denied. The layout of the sign does not give the impression of a quality mark. However, it does not contain any obvious references to a neutral certification body, not even because of the letters “IPE”, for which no corresponding meaning could be identified. There is no risk of deception either in the event that the public were to perceive the mark as the manufacturer’s own quality mark, for example, because it may in fact be such a mark. Because of the distinctive combination of letters “IPE”, with regard to which no indications of a meaning describing the services claimed were apparent, the overall sign had an indication of the commercial origin of the services claimed that went beyond its advertising function. The additional word element “quality medicine”, although descriptive in itself, also contributes to this. Because of its position above the sequence of letters, the word sequence could be understood in the sense of “quality medicine” from/through “IPE”.



23

indication of their nature or established a close descriptive link in this respect, the sign for which protection was sought could not be denied distinctive character in its entirety with regard to the word element “GUSTA”, which was arranged centrally above the other word and figurative elements and was clearly prominent in terms of size. However, that element of the sign has a meaning inasmuch as “GUSTA” is a conjugated form of the Spanish verb “gustar” meaning “to please”, “to taste”. However, it cannot not be assumed that the (end) consumers of the goods and services in question or the professional circles involved in the trade of those goods or in the provision of those services would understand the term “GUSTA” solely as an advertising claim or other descriptive indication. This also applies to the professional circles, in particular. The sign element “GUSTA” is not an indication which clearly describes the characteristics and properties of the goods and services in question within the meaning of Sec. 8 (2), No. 2 MarkenG, but is at best a promotional or advertising message. However, it cannot be assumed that knowledge of the Spanish lan-

The IR mark **GUSTA** ARTISANAL • VEGAN ²⁴ was granted protection in the Federal Republic of Germany for a wide range of vegan foodstuffs and corresponding retail services. Although the sign elements “ARTISANAL” and “VEGAN” (“free from animal components”) were limited to the goods and services claimed in the form of a descriptive




23 Federal Patent Court, ruling dated 24/03/2022 – 30 W (pat) 525/20.


24 Federal Patent Court, ruling dated 08/12/2022 – 30 W (pat) 533/21.

guage is so widespread within the specialist German population that “GUSTA” as a conjugated form of “gustar” would be understood in the above-mentioned sense in the case of a linguistically rather unusual use of this term in isolation without any context that promotes understanding and would be perceived as a general advertising statement or quality statement. Due to the difference in the final vowel, “GUSTA” also features a clearly recognisable deviation from the Italian noun “gusto”, which is widely used in Germany.

Not eligible for protection

The sign  ²⁵ was considered not eligible for protection for “financial affairs; monetary affairs”. The meaning of the first three verbs “Laufen” (“running”), “Springen” (“jumping”) and “Werfen” (“throwing”) contained in the sign for which registration was sought is readily known to the target public. The sign element “Berlin” is the capital of the Federal Republic of Germany and, in light of its size, is known to the target public as a geographical indication. Taken as a whole, the public would attribute a meaning to the word elements of the sign in the sense of sporting activities in Berlin or with reference to Berlin. In relation to the services in question, the sign in question contains descriptive conceptual content which is in the foreground. In particular, financial sponsorship,

which is particularly widespread at sporting events, is also covered by the claimed generic terms. The financial sponsorship or the organisation of funding for sports projects could refer to running, jumping and throwing events in Berlin in terms of content and subject matter, and therefore the designation in question constituted a declaration of purpose of financial sponsorship or the organisation of funding for sports projects for such an activity. Finally, the graphic design of the sign was also not sufficient for bestowing it with the necessary distinctiveness. Accordingly, the corresponding application **Laufen.Springen.Werfen.Berlin**²⁶ for the same services was also refused registration.

The red and white word-picture sign  ²⁷ was considered capable of deception. The ® symbol is appended to the word element of the sign for which registration was sought. This symbol would be understood by the relevant public as an indication of a registered trademark. It is clearly associated with the word element “livevil”. This association gives the impression that the word element “livevil” is already registered in the trademark register in precisely this form for the user, which is not the case. This would mislead the public into believing that the sign element “livevil” was already protected under trademark law, which was the reason for the ground for refusal.

6. Figurative mark

The following figurative mark for which registration was sought and which was to be used, inter alia, for apparatus for scientific research and laboratories, installation services and scientific and



²⁸ technological services was considered not eligible for protection. A large part of the targeted public would see the sign as the so-called “power symbol” of the like found on many electrical devices and appliances. It consists of a circle open at the top, into and out of which a bar, which is not touched by the ends of the circle, pro-

²⁵ Federal Patent Court, ruling dated 21/06/2022 – 28 W (pat) 507/20.

²⁶ Federal Patent Court, ruling dated 21/06/2022 – 28 W (pat) 503/20.

²⁷ Federal Patent Court, ruling dated 14/09/2022 – 29 W (pat) 559/19.

²⁸ Federal Patent Court, ruling dated 24/02/2022 – 25 W (pat) 34/21.

trudes by equal distances. This symbol, originally introduced by the International Electrotechnical Commission (IEC) in 1973 as a universally understandable, language-independent symbol for the “standby” mode, is now commonly used as a power or on/off switch symbol and as such conveys a purely descriptive indication of this functionality. Even beyond technical applications, it serves as a symbol of switching off or starting a process. It must be assumed that the public, taking the relevant unbiased view, would equate the sign with the standardised power symbol, since the differences are

only minor. The claimed apparatus could be provided with on/off switches, which in turn are marked with the power symbol. In this regard, the applicant submits that the sign merely reflects a feature of the products in question. There is also a close substantive link to the services claimed. Installation services as well as technological services could also be provided by means of devices which are switched on and off and are thus designed with a power switch, and therefore the public would only perceive the symbol in question as a general indication of the possibility of activation or deactivation.

7. Colour mark

The specific colour combination sign has the distinctiveness required for registration, inter alia, in respect of the goods “electrical extension cables designed for use with an electrical voltage of 220 to 240 volts”. Consumers often do not conclude from the colour of a product that the goods come from a particular company. In the present case, however, there were special circumstances which justified the assumption that the colour sign for which registration was sought was inherently distinctive. This is because the goods claimed are very specific goods offered in a narrowly defined segment of the electrical installation goods market. Furthermore, the applicant had provided evidence that there were only a relatively small number of manufacturers in the field of electrical installation goods who are relevant in the present case.

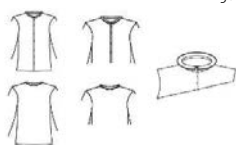


29

Moreover, colours have no descriptive function for the specific goods, and in particular no technical or decorative function. In contrast to the wide range of single-colour cables of different colours, there was no evidence that it was industry practice at the time of application to offer the claimed cables in two colours. In this respect, the two-colour combination sign for the goods claimed deviates from the colour schemes (single-colour) that are customary to the public. It therefore could not be ruled out that the sign for which registration was sought would be perceived by the public as a means for identifying the commercial origin. Taking all aspects into account, there was no evidence to justify denying the sign the protection sought in the general interest, especially as there was a vast number of other possible colour combinations for the electrical cables claimed.

8. Three-dimensional mark

The three-dimensional design for which protection is sought in respect of “Sewing patterns for clothing” and numerous



30

items of clothing, with the description “Three-dimensional mark: Outerwear with a collar having a stand-up collar as a collar stand and an upper and lower collar depicted in the form of a protruding annular disc

29 Federal Patent Court, ruling dated 23/06/2022 – 30 W (pat) 517/20.

30 Federal Patent Court, ruling dated 14/09/2022 – 29 W (pat) 531/21.


segment attached thereto” lacks the required distinctiveness. In the clothing industry relevant here, ever-changing collections with ever-changing and new fashion trends are presented and launched on the market on an annual basis. A wide range of collar shapes, including those described or advertised as “unusual”, are widespread, which research proved. Although the collar of the application was different from other shapes on the market at the time of application, in view of the immense variety of shapes, the relevant public would often only view new shapes as an effort to create a novel, possibly even original design which stands out from other goods of that kind, and that understanding was also to be expected in the present case. The shape of the product for which

protection was sought does not differ significantly from those used in the field of sewing patterns or outerwear. In view of the considerable variety of shapes already existing at the time of application, the public would only see the clothing items claimed (which were predominantly outerwear or clothing items which were or could be provided with a collar) as a further variant of typical fashionable collars, which also precluded the assumption of an indication of origin in this respect. With regard to the claimed “sewing patterns for clothing”, the sign for which registration was sought represented the goods, i.e. sewing patterns, on the basis of which the collar shape of the clothing could be tailored.

II. Cancellation proceedings

Eligible for protection

The mark **Kremlinoff**³¹ was considered to be eligible for protection for meat and sausage products as well as for ready meals. According to the consistent party submissions, the contested mark is a neologism consisting of the word “Kremlin” and an ending typical in Russian proper names such as Davidoff and Smirnoff. “Kremlinoff” is therefore a made-up word without a direct descriptive meaning, which precluded the assumption of a requirement of availability and a lack of distinctiveness. Although labelling the goods with “Kremlinoff” may arouse in the public the idea and expectation of a special quality appropriate to the seat of Russian rulers and of today’s government, the contested mark at best only conveys such an indication very indirectly, and therefore the designation does not have the effect of an advertising message.

The mark ³² registered for numerous foodstuffs did not contain a state emblem or coat of arms within the meaning of § 8 (2), No. 6 MarkenG, in

particular the small Bavarian state coat of arms had not been adopted in an identical manner in the mark. The contested mark is also not an imitation of a national emblem pursuant to Sec. 8 (2), No. 6 in conjunction with (4), sentence 1 MarkenG. Rather, it is one of a large number of similar designs consisting of a rhomboid shield or national colours and a crown motif which the public frequently encounters as purely decorative features, which justifies their eligibility for protection.

It could not be established with the required certainty that there were grounds for refusal of protection of the mark **Schulkreide**³³, which was registered for the goods “confectionery, in particular liquorice” when the old Trade Mark Act was still in force. The protectability of the contested mark had to be examined under the requirements of both the old and the new Trade Mark Act. The existence of grounds for refusal at the time of application in 1983 was already contradicted by the fact that the contested mark had been registered in the trademark register without any objection on the part of the (then so-called) Patent Office. It also had to be tak-


31 Federal Patent Court, ruling dated 07/04/2022 – 30 W (pat) 35/20.


32 Federal Patent Court, ruling dated 19/05/2022 – 25 W (pat) 46/20.

33 Federal Patent Court, ruling dated 28/01/2022 – 25 W (pat) 19/21.

en into account that the doctrine on the applicability of the ground for refusal relating to distinctiveness had changed considerably with the introduction of the new Trade Mark Act. In any case, today, more than 38 years after the application date, it is no longer possible to make any reliable findings on the public's understanding at that time which could suggest a factual descriptive understanding of the contested mark with regard to the goods claimed. Therefore, the question of whether the request for cancellation is inadmissible due to the ten-year preclusion period of Sec. 50 (2), sentence 3 MarkenG and whether this is compatible with partially harmonised EU law is also not relevant to the decision.

Not eligible for protection

The word/figurative mark ³⁴ was deemed to be devoid of distinctive character for numerous goods and services in classes 20, 21, 35, 37 and 42 on the ground of lack of distinctiveness, since the public would perceive it merely as a catchword-like, promotional statement about the nature of the cancelled goods and the focus and purpose of the cancelled services. The word sequence “La Natura” as a whole has the meaning “nature”. The words “Natur” (“nature”) and “natürlich” (“natural”) had been part of the basic lexicon of German advertising language for decades – as well as in the relevant goods and services sector – which research proved. The graphic design was also not sufficient for justifying protection, since the figurative element did not go beyond a background design that is customary in advertising.

It was deemed that the figurative mark ³⁵ should be kept freely available for the goods “fine baked goods and confectionery”. The contested mark is a term formed from Cyrillic letters that means “Marija” in the Latin transliteration, which is a common and widely used female first name in Russian-speaking countries and which corresponds to the German name “Maria”. The requirement of availability is based on the fact that the contested mark with the meaning “Maria” was used at the relevant times in Rus-

sia as an indication for a certain type of biscuit and was and is understood accordingly, which was proven by the Board's research. Furthermore, the ground for refusal does not cease to exist based on the fact that the majority of the general German public would perceive the contested mark as a mere made-up term, because the understanding of Russian-speaking consumers in Germany must also be taken into account, in addition to the professionals involved in trade with Russia, when assessing the protectability of the mark in the relevant goods sector. Russian-speaking consumers in Germany are of a unique importance, not least because of the large number of existing shops which offer, at least mainly, typical Russian foodstuffs with Russian product details and/or designations, and must therefore be regarded as a public to be considered independently when assessing the requirement of availability. The Russian-speaking public in Germany and the professionals involved in trade with Russia would only view the contested mark as a factual descriptive indication of the nature and quality of the goods in question.

Kaminfeuer³⁶ is not distinctive, inter alia, for goods such as “essential oils, perfumery goods and room sprays” and must also be kept freely available. Research by the Board had shown that manufacturers of scented goods, journalists and consumers had already pointed out before the application date of the contested mark that the goods claimed conveyed the smell of a fireplace, were reminiscent of a fireplace or were suited for a fireplace. From the point of view of the target public, the contested mark had therefore already limited itself at the time of application in a directly descriptive statement. Since “Kaminfeuer” is also suitable for designating characteristics of the goods in question, namely their scent, they also need to be kept freely available.

34 Federal Patent Court, ruling dated 28/09/2022 – 26 W (pat) 18/19.

35 Federal Patent Court, ruling dated 10/03/2022 – 30 W (pat) 29/20.

36 Federal Patent Court, ruling dated 22/02/2022 – 26 W (pat) 10/20.

III. Opposition proceedings

1. Genuine use

With the expiry of the grace period for use, the plea of non-use becomes admissible. Only the goods and services for which the earlier mark has been put to genuine use may be taken into account in making the plea. This requires the mark to have actually been used to create an outlet for the products in question. Merely symbolic uses made for the sole purpose of preserving the mark for its own sake are not sufficient. In the examination, all relevant circumstances of the individual case must be taken into account, but above all the duration and intensity of the use.³⁷ If the form of the opposing mark actually used differs from the registered form, it depends on whether the characterising nature of the mark has been altered, which is the case if consumers no longer equate the differing sign with the registered trademark.³⁸ The issue of genuine use is subject – in deviation from the otherwise applicable inquisitorial principle – to the evidentiary principle.³⁹

Chemiepokal/



⁴⁰: Genuine use of the opposing mark was not sufficiently substantiated. The sworn statements do not contain any information as to which sales were achieved with which specific goods or services in the individual years of the relevant period of use. For this reason alone, proof of use was not provided. Even if one assumes that the opponent was present on the market with the organisation of an annual boxing tournament, this is not sufficient, because the mark was used in a form different from that which was registered, namely as a word sign “Chemiepokal” or in combination with a completely different figurative element. By the sole use of the word “Che-

miepokal”, the characterising nature of the opposing mark is decisively affected, since it acquired its distinctiveness and registrability primarily through the figurative element, while the word element is at best weakly distinctive. The word “Chemiepokal”, which is formed in the usual manner of the German language, contains the factual indication that it is a cup competition which involves the provision of services in the field of chemistry or a sporting competition among members of the chemical industry.

EM blond/



⁴¹: The opposing mark has exclusively been used in the following form:

As a result, the characterising nature of the opposing mark was altered in such a way that the public cannot equate the signs. Adding “QUALITY CERTIFIED”



creates the impression that it is a certification mark, with an independent certification company certifying the quality of third-party products. Furthermore, the [®] does nothing to dispel this impression, since it is not clearly assigned to the word element “EM”. The impression of a certification mark is reinforced by the fact that in the examples of use submitted, a separate word/figurative sign is regularly also present, which acts like the actual product mark. The use of an individual mark in the manner of a certification mark does not constitute a genuine use because the two categories of marks have different main functions. Individual marks are used to indicate the origin of products from a particular company. In the case of certification marks, however, the focus is on the warranty function. Even

³⁷ *European Court of Justice*, GRUR 2003, 425, 428 Margin No. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Margin No. 70 – VITAFRUIT; GRUR 2020, 1301 Margin No. 32 – Ferrari/DU [testarossa].

³⁸ *Federal Court of Justice*, GRUR 2001, 54, 56 – SUBWAY/Subwear; GRUR 2003, 1047, 1048 – Kellogg’s/Kelly’s; GRUR 2005, 515 – FERROSIL.

³⁹ *Federal Court of Justice*, GRUR 2006, 152 Margin No. 19 – GALLUP.

⁴⁰ *Federal Patent Court*, ruling dated 21/06/2022, 28 W (pat) 537/21 – Chemiepokal.

⁴¹ *Federal Patent Court*, ruling dated 03/02/2022, 30 W (pat) 511/20 – EM blond/EM.

though the function of origin is not entirely meaningless, the certification mark does not indicate the commercial origin of the goods and services, but rather in-

directly indicates the certification company that provides the guarantee in question.

2. Direct likelihood of confusion

In case of a direct likelihood of confusion, consumers erroneously mistake one mark for another, i.e. they confuse two marks as they are similar or identical or as the differences are so minor that they are not recognised.⁴² Whether there is a likelihood of confusion must be assessed in consideration of all the relevant circumstances of the individual case. In this context, there must be assumed to be an interaction between the degree of similarity of the goods and services, the distinctiveness of the earlier sign and the degree of similarity of the signs.⁴³ When assessing the similarity of the signs, the conflicting signs must each be considered as a whole and compared in terms of the overall impression they give. Descriptive elements are also not excluded from the outset and in general. However, this does not exclude the possibility that one or more elements of a complex sign may be dominant in the overall impression.⁴⁴

a. Likelihood of confusion affirmed

LID/LIDL⁴⁵: Based on the average distinctiveness of the opposing mark and identical or very similar comparison products, the newer mark no longer maintains the necessary distinction. The objection that there is no similarity between the goods because the goods covered by the contested mark are high-priced, award-winning design products, whereas the opposing goods are cheap discount products, is not valid. Only the goods entered in the register are to be taken as a basis. The actual circumstances of the use do not matter, because marketing strategies can be changed at any time. An increase in the distinctiveness of the

earlier mark cannot be assumed in connection with the goods that are the subject of the appeal (lights, lamps). Even if one were to assume increased distinctiveness with regard to retail services with the corresponding goods, this would not have a decisive effect because these services are at most averagely similar to the contested goods. The signs are too similar to one another in terms of typeface, and they have an identical sequence of three letters. Therefore, despite the fact that the signs in question are short and differences are thus generally more noticeable, the only difference at the end of the word of the opposing mark, namely the additional letter “L”, does not sufficiently counteract the overall visual impression of the words of the mark, which are written in capitals, thus making the marks confusingly similar. Even though experience has shown that marks can be perceived more clearly in their written form than from their sound, because the written form allows for calm or even repeated perception of the designation far better than the quickly fading spoken word, the similarities in the written form are too pronounced in the present case for the similarity between the signs to at least be below average.



/MCM⁴⁶: Proceeding from an average degree of similarity between the goods and services on both sides and an average degree of distinctiveness of the older mark, the newer mark no longer maintains the necessary distinction. The goods “items of clothing” are similar to an average extent to the services “retail and/or wholesale services for items of clothing”. The fact that trade marks, i.e.

42 *Federal Court of Justice*, GRUR 2009, 485 Margin No. 32 – Metrobus.

43 *Federal Court of Justice*, GRUR 2020, 870 Margin No. 25 – INJEKT/INJEX.

44 *Federal Court of Justice*, GRUR 2020, 1202 Margin No. 26 - YOOFood/YO.

45 *Federal Patent Court*, ruling dated 12/08/2022, 29 W (pat) 2/22 – LID/LIDL.

46 *Federal Patent Court*, ruling dated 25/04/2022, 28 W (pat) 9/20 – MCMV/MCM.

goods marks in the hands of trading companies, are widespread leads to the public becoming accustomed to coexistence of manufacturer, trade and retail service marks and to the assumption that the trading company often also assumes responsibility for the product. The opponent has not substantiated increased distinctiveness of the opposing mark due to intensive use. No demoscopic surveys or data on market shares and advertising expenditure were provided. Based on the sworn statements, sales appear to be rather small compared to total sales in the bags, clothing and perfume sector. The signs being compared are similar to an average extent in terms of sound. It should be noted here that, based on experience, in the case of a word-image combination, the public often orients itself on the word element. Based on this, the newer mark is pronounced in German as “em-tse-em-fow” and the opposition mark is pronounced as “em-tse-em”. The newer mark has the additional syllable “fow” at the end, which is also stressed according to the general rules of speech, since three unstressed syllables cannot follow one another. The heavy diphthong “ow” also deviates phonetically from the vowel sequence otherwise dominated by the lighter vowel “e”. However, the first three syllables of the contested mark at the beginning of the word, which is always given more attention, are identical to those of the opposing mark.

SFAG / FAG ⁴⁷: There is at least an average degree of similarity between the goods of the newer mark “wind turbines, ball bearings, pumps, pulleys” and the goods “roller bearings” of the earlier mark. The goods have the same material composition and are installed in more complex machines. The question as to whether the distinctiveness of the earlier mark has been enhanced by intensive use can be left open. Even with average distinctiveness, the newer mark no longer maintains the necessary distinction. The signs have a high degree of similarity, both phonetically and in terms of their typeface. Even though the beginning of the word is always given more attention, the additional letter “S” does not carry any significant weight compared to the matching elements. The

public would pronounce both marks as a sequence of letters and not as words, because the double consonant “SF” is not usually spoken in German. Furthermore, in the case of the opposing mark, the public would want to avoid a phonetic similarity with the English word “fuck”. Therefore, the pronunciations “es-ef-ah-ghe” and “ef-ah-ghe” are opposed, the similarities in the last three syllables being sufficient to affirm a direct likelihood of confusion. From a typeface perspective, it is relevant that the fonts used in each case are very similar. Moreover, neither mark has any semantic content which could distract from the phonetic and figurative similarity.



⁴⁸: The opposing mark per se has an average degree of distinctiveness. However, there is no factual evidence for an increase in distinctiveness through intensive use. Worldwide sales can be disregarded, since what matters here is domestic use in Germany. However, the presentation of sales in Germany remains unsubstantiated. Neither the type nor the quantity of beverages sold are presented in detail. In a comparison, the marks as a whole are clearly distinguishable from one another due to the different initial words and the different figurative elements. Furthermore, neither of the signs being compared is characterised by the word element “Horse”. The public would also perceive the earlier mark as a word combination in which the preceding term “power” modifies the word “horse” in the sense of “powerful horse” and the public would therefore not attribute any product-descriptive meaning to the word element “power”. Nevertheless, a similarity of the signs giving rise to a likelihood of confusion must be affirmed in the present case because there are relevant overall visual, phonetic and conceptual similarities. Even if these similarities are not sufficient in themselves to establish similarity between the signs, the signs are close enough such that a complex similarity between the marks when they are viewed as a whole can be justified on an exceptional basis.

⁴⁷ Federal Patent Court, ruling dated 20/12/2022, 28 W (pat) 66/20 – SFAG/FAG.

⁴⁸ Federal Patent Court, ruling dated 26/07/2022, 26 W (pat) 38/17 – SILVER HORSE/POWER HORSE.

BlueStick/ bluechip⁴⁹: There is a likelihood of confusion between the marks. According to the register, the signs may encounter one another in connection with identical or very similar products. The opposing mark has an average distinctiveness. The public would indeed perceive the opposing mark, which is designed with simple graphic means, as a one-word mark as a combination of the elements “blue” and “chip” in spite of its design. However, the colour designation “blue chip” does not have any descriptive meaning in the relevant product context. The signs are too similar from a phonetic perspective. The word element “bluechip” alone is of crucial importance for the opposing mark, irrespective of its graphic design, since experience has shown that the public attaches a formative meaning to the word as the simplest and shortest form of designation. Phonetically, the two signs are identical in the first syllable (“blue”) and both feature the vowel “i” in the second syllable. Although the consonants differ in the second syllable, these differences do not significantly affect the similar sound structure. In combination with the identical word half “Blue”/“blue”, the phonetic similarities prevail, especially since the identical element is located at the beginning of the word, which is generally more noticed, and moreover has no descriptive meaning with regard to the relevant goods and services. Furthermore, there are also conceptual links between the components “chip” and “stick”, since both terms can be assigned to products from the field of computer technology.

b. Likelihood of confusion denied

Coachella/ COACHELLA⁵⁰: A likelihood of confusion can already be ruled out because there is no similarity between the products being compared. The body care and cosmetic products in class 03 are not similar to the goods in class 25 “clothing”. They vary in terms of type and intended use and are generally not from the same manufacturers. The fact that they are aesthetically complementary is not sufficient. The offering of cos-

metics on the one hand and clothing on the other under the sign of the same manufacturer is restricted to the premium market and also takes place in a one-sided manner, because perfume manufacturers do not sell clothing. Furthermore, the public is aware of the fact that well-known clothing manufacturers do not produce the cosmetic products bearing their trademarks themselves, but rather license them. However, licensing does not result in similarity of the products, provided that they are not functionally related products or provided that the public assumes not only an image transfer but also a transfer of expertise. However, activity as a clothing manufacturer does not qualify them to manufacture cosmetics.



⁵¹: There is no likelihood of confusion even in connection with identical services. The opposing mark has average distinctiveness, even though simple graphic elements such as rectangles or squares, which are often used purely for decorative purposes, are generally not distinctive. In the present case, the opposing mark also consists of the clearly perceptible lettering “MARK”. Contrary to the view of the opponent, the public would not understand it as a mere reference to the legal nature of the sign in the sense of “(trade)mark”. The signs being compared differ from one another to a sufficient extent in each perception category on account of the word “MARK”, which is only contained in the opposing mark. The figurative element of the opposing mark does not have a distinctive effect based solely on the fact that simple graphic elements have extremely weak distinguishing power. Furthermore, the design in the present case – which consists of two squares of different sizes that are arranged such that the smaller square is placed in a cut-out in the corner of the larger one – is very common.

Pillopaul/Polipol⁵²: There is no likelihood of confusion in connection with identical goods either. The opposing mark is a made-up name with an average degree of distinctiveness. However, the similarity between the signs

49 *Federal Patent Court*, ruling dated 13/10/2022, 30 W (pat) 565/20 – BlueStick/bluechip.

50 *Federal Patent Court*, ruling dated 24/03/2022, 30 W (pat) 3/21 – Coachella.

51 *Federal Patent Court*, ruling dated 19/04/2022, 25 W (pat) 525/21 – Two squares of different colours.

52 *Federal Patent Court*, ruling dated 30/05/2022, 26 W (pat) 596/20 – Pillopaul/Polipol.

is low, because the newer mark is also a made-up name. Even if the public were to split the sign into the name “Paul” and the English term “pillow”, they would not know “pillow” in the sense of the German word “Kopfkissen”. The similarity in terms of typeface is low. The contested mark has nine letters, whereas the opposing mark only has seven letters, and therefore the signs already differ in terms of length. Furthermore, the marks being compared differ significantly from each other at

the beginning of the word – which is given more attention – and at the end of the word. Whereas the older mark starts with the letter sequence “Po” and ends with the letter sequence “ol”, the newer mark starts with “Pi” and ends with “aul”. The vowels, in particular, produce a very different look, in particular due to the circular vowel “o”. In terms of phonetics, an English pronunciation is out of the question, because the word “pillow” is not part of basic English vocabulary.

3. Likelihood of confusion by association

In the case of likelihood of confusion by association, the consumer perceives the differences between the conflicting signs. However, due to special circumstances, in particular common components or elements, they would associate the signs with one another and would attribute them to the same mark proprietor (indirect likelihood of confusion) or, due to special circumstances, would conclude that there is an economic, business or organisational connection between the mark proprietors (likelihood of confusion in the broader sense).



⁵³ : Proceeding from an average distinctiveness of the earlier mark, there is a likelihood of confusion in connection with identical and highly similar goods. The signs being compared are clearly different due to the additional element “BEAUTY REBELL” in the contested mark, which can neither be overheard nor overlooked. Furthermore, the word combination is not secondary to the figurative element of the newer mark, because the term “beauty rebel” does not have an immediately comprehensible meaning, even in the context of cosmetic products. The figurative element also does not have an independent distinctive role within the newer mark in the sense of conveying a company name, since there is no indication that the public associates a company name with the earlier sign. However, an independent distinctive role of the figurative element within the newer mark results from the fact that the figurative element, which is almost identi-

cal to the earlier mark, is arranged next to the deviating word element in approximately the same size and is clearly set off from the word element. The figurative element also features a self-contained design and seems particularly imaginative and memorable. It therefore takes on the role of a root component that takes precedence over the word element “BEAUTY REBELL”.

Magic Zero/MAGIC⁵⁴: Insofar as the opposition is directed against goods in the field of “condiments [marinades]”, there is a likelihood of confusion. Although the word “Magic” is generally understood as an advertising slogan in connection with foodstuffs, the original lack of distinctiveness of the earlier mark is overcome for the products “condiments [marinades]”, since the opponent has credibly demonstrated intensive use of the mark in this respect. Therefore, an average degree of distinctiveness can be assumed for the product “condiments [marinades]”. The element “Magic” of the newer mark cannot be considered to have a characterising effect, even if the element “Zero” is descriptive per se because it indicates the absence of certain product properties. However, in the present case, both word elements of the newer mark are comparably weak in terms of distinctiveness, and therefore the public would not orient themselves exclusively by one or the other. Despite the fact that only the newer mark contains the element “zero”, there is nevertheless an indirect likelihood of confusion. In the food sector, it is common practice to expand existing ranges with new

⁵³ Federal Patent Court, ruling dated 10/02/2022, 30 W (pat) 549/20 – BEAUTY REBELL.

⁵⁴ Federal Patent Court, ruling dated 14/07/2022, 25 W (pat) 37/21 – Magic Zero/MAGIC.

product lines, e.g. reduced-calorie or sugar-free product lines. There are also sugar-free product lines in the seasoning sauces sector, and therefore – when view-

ing highly similar goods – the public will assume that goods labelled “Magic Zero” are a specific product line from the same manufacturer.

4. Oppositions based on company signs

Whereas a mark (register mark according to Sec. 4, No. 1 MarkenG (Trade Mark Act) or use mark according to Sec. 4, No. 2 MarkenG) individualises a good or service as such of a particular company, a company sign (Sec. 5 (1) and (2) MarkenG) primarily individualise the company itself. In the event of an opposition arising from an opposing sign not registered in the trademark register, a careful distinction must be made between use in the sense of a use mark and use as a company sign. In the case of signs that were originally distinctive, the protection of the company sign arises from the commencement of use of the name in the course of trade. In the opposition proceedings, the opponent must substantiate and prove the commencement of use and all other relevant circumstances which are necessary for the affirmation of protection arising from a company sign. In the case of an opposition based on a company sign, the formal requirements of the Trade Mark Ordinance (Markenverordnung) must be observed.



⁵⁵: The opposition based on the company sign is inadmissible, because it does not meet the formal requirements. In the event of an opposition based on a sign that has not been registered, not only must the opposing mark itself be specified, so too must the seniority of the sign, the purpose of the company and the proprietor of the trademark right. This information must be provided within the opposition period and cannot be submitted later or corrected. The mark applicant who is confronted with an opposition based on a non-registered sign can only correctly assess whether their mark is opposed by a better right if the requirements of Sec. 30 (1) MarkenV (Trade Mark Ordinance) are met in the opposition. In the present case, it is not clear from the opposition which business area is concerned. The statement that there is a “reading sample app” is not sufficient for specific findings. Therefore, it remains unclear as to whether the submitted documents predominantly constitute trademark-like use of the sign “LECTAS” or a designation of a particular company.

5. Special protection of the known mark

In the event of an opposition, a newer mark shall also be cancelled if it takes advantage of the distinctive character or repute of an earlier mark, Sec. 9 (1) No. 3 MarkenG. This is to be assumed if a third party, by using a sign similar to a known mark, attempts to draw on the attractive power of this mark in order to benefit therefrom without any financial contribution and without making any effort of their own. A degree of similarity between the two signs is sufficient for the public to associate them with one another without

confusing them. As a rule, the similarity of the respective goods and services is not important.



⁵⁶: “documenta” is one of the most important exhibitions for contemporary art and is known throughout the world. The fact that the public understands the designation primarily as the name of the exhibition does not prevent them from also recognising it as an indication of commercial origin for correspondingly

⁵⁵ Federal Patent Court, ruling dated 31/01/2022, 25 W (pat) 18/21 – LECTAS.

⁵⁶ Federal Patent Court, ruling dated 25/05/2022, 25 W (pat) 2/21 – documenta.

labelled products. In light of the identical adoption of the earlier mark, it must be assumed that there is a conceptual link between the conflicting signs. In addition, the newer mark is characterised phonetically by the word element “documenta”. The public would understand the second, substantially smaller word element “Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft mbH” (Trust and Tax Consulting Company Ltd.) to merely be a factual reference. Furthermore, the logo of the opponent was also adopted in the newer mark. The newer mark thus takes advantage of the repute of the older mark without due cause and should therefore be cancelled irrespective of the similarity between the relevant products.

British Hairways/ BRITISH AIRWAYS⁵⁷: There is no similarity between the services of a hair salon and those of an airline. However, the newer mark takes unfair advantage of the distinctive character of the opposing mark without due cause. The reputation of the opposition mark is obvious within the meaning of Sec. 291 ZPO (Code of Civil Procedure). Furthermore, the contested sign – assuming its use in the course of

trade – would be associated with the well-known mark, because they both sound very similar. Aside from a single letter, they match with regard to fourteen letters and they have the same number of syllables and are identical in terms of the phonetic vowel sequence as well as in terms of the stress rhythm. The only difference is the addition of the letter “H” before “airways” in the contested mark. However, the letter “H” has a relatively weak sound and is easily missed. Taking into account the high degree of similarity of the signs as well as the exceptionally high degree of familiarity of the opposing mark, it can readily be assumed within the scope of the required overall assessment that the public, upon seeing the newer mark, would also think of the well-known opposing mark in connection with hairdressing services and would associate the marks with one another. The intention to draw on the attractive power of the well-known mark is conceded by the proprietor of the newer mark when they stated that the similarity to the earlier mark is likely to attract the attention of potential customers.

6. Cost decisions

In trademark appeal proceedings, it is to be assumed in principle that each party bears its own costs. Special circumstances are always required for a deviation from this principle. These may apply if any conduct is incompatible with procedural due diligence, in particular if a party to the proceedings attempts to assert its interest in maintaining or terminating the trademark protection in a situation which is recognised as futile, thereby imposing avoidable costs on the opposing party. Strict criteria must always be applied in this regard. The outcome of the proceedings is not in itself a reason to order a party to pay costs.⁵⁸

a. Order to pay costs denied



⁵⁹: Although a likelihood of confusion must be denied with-

out the conflict constituting a difficult borderline case, both the filing of the opposition and the appeal against the decision of the Trademark Office are still consistent with procedural due diligence. Both measures were not futile from the outset according to recognised assessment criteria. In this regard, it should be noted that descriptive or unprotectable elements of complex signs cannot be disregarded from the outset in the examination of trademark similarity. Rather, the signs being compared must each be considered as a whole and their

⁵⁷ Federal Patent Court, ruling dated 20/01/2022, 30 W (pat) 15/19 – British Hairways/British Airways.

⁵⁸ Federal Court of Justice, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur.

⁵⁹ BPatG, ruling dated 19/01/2022, 25 W (pat) 565/20 – GEILER KAFFEE/GEILES GEBÄCK.

overall impression must be set in relation to one another, wherein descriptive sign elements must also be included in this consideration. In addition, the conflicting signs may occasionally encounter one another in the course of trade on identical goods, but the distinctiveness of the opposing mark is still average in connection with individual goods. Based on this, the opposition and the appeal were not entirely futile, even though the signs being compared do not show any similarity in any perception category that could lead to a conflict.

b. Order to pay costs affirmed

PAX COFFEE/PAX⁶⁰: The costs of the appeal proceedings are to be imposed on the opponent. By filing the appeal, the opponent attempted to assert their interest in the lapse of protection of the respondent's mark in a situation with little prospect of success. The opposition based on the company sign "PAX" had been rightfully rejected by the DPMA (German Patent and Trademark Office) because the opponent had not sub-

mitted sufficient evidence for commencement of the use of the sign as a company sign. According to the photographs submitted, the opposing sign (in graphically prepared form) was only applied to coffee cups, biscuit bags and coffee bags. In this respect, no reference to the business operations of the opponent can be discerned, and therefore use of the sign "PAX" as a trademark must be assumed. The documents are also undated and do not show whether use is taking place in Germany. In the statement of grounds of appeal, the opponent limited themselves to the submission of legal views and did not provide any further evidence on the use of the sign "PAX" as a company sign. Even after the Board pointed out the opponent's submission had been insufficiently substantiated, the opponent did not submit any further documents. This conduct exceptionally justifies an order for the costs of the appeal proceedings to be borne by the opponent. At the request of the proprietor of the contested mark, the value of the matter was to be set at € 50,000.

7. Procedural decisions

a. Restitutio in integrum

Club E.L.S.A.⁶¹: The appeal is deemed not filed. The appellant's legal representative paid the appeal fee one day after the deadline. The application for restitutio in integrum is admissible, but unfounded, since the appellant, according to their own submissions, was not prevented from complying with the missed deadline through no fault of their own. The late payment was therefore not beyond the appellant's control, because the deposit was arranged before the expiry of the deadline for appeal. The debtor may take advantage of a deadline. However, in the present case, a payment method could and should have been chosen that ensured that the deadline was met. The online transfer carried out by the law firm employee offered no guarantee of this. According to Sec. 675s (1), sentence 1 BGB (German Civil Code), on-

line transfers must be executed within one business day; therefore, if a transfer is made on the last day of the deadline, a delayed credit must be expected. To the extent that the law firm clerk was instructed to transfer the appeal fee "today" by means of a "real-time transfer" and the law firm clerk confirmed to the agent that the transfer had been made "as instructed", the failure to observe the deadline for payment of the appeal fee is based on insufficient scrutiny of the execution of the order.

b. Suspension of the proceedings

Streichglück/ Streich⁶²: The informal letter of the DPMA informing that the opposition proceedings will not be suspended is a decision in the substantive sense against which there is a right to appeal. The DPMA issued a final decision, but the letter also granted a period

60 Federal Patent Court, ruling dated 19/08/2022, 25 W (pat) 28/20 – PAX COFFEE/PAX.

61 Federal Patent Court, ruling dated 20/10/2022, 30 W (pat) 69/21 – CLUB E.L.S.A.

62 Federal Patent Court, ruling dated 24/01/2022, 25 W (pat) 540/21 – Streichglück/Streich.

for making written statements. However, from the objective point of view of the recipient, this is to be understood as referring solely to the decision on the opposition itself and not to the request to suspend the proceedings. Since the ruling was not accompanied by instructions on how to appeal, it was still possible to appeal against it within the one-year period. An appeal is also well-founded, because the contested decision does not provide any verifiable justification and does not indicate whether the Trademark Office exercised its discretion. The decision on the suspension of the opposition proceedings is at the discretion of the Trademark Office, it being necessary, in particular, to weigh against one another the interest of the opponent in a timely conclusion of the opposition proceedings and the interest of the proprietor of the contested mark not to lose their mark because of an opposing mark that is possibly liable for cancellation. In the present case, it is not apparent whether the Trademark Office weighed up the prospects of success of the nullity proceedings in question.



⁶³: The was no reason to suspend the opposition proceedings. The suspension may be justified if the opposing EU mark is contested with cancellation proceedings for earlier rights before the EUIPO. In the present dispute, it also depends on whether the opposing EU mark is viable, since the Board considers that there is a likelihood of confusion. As a result, however, the circumstances that go against suspension outweigh the interest of the mark proprietor in suspending the appeal proceedings. On the one hand, it is not possible to predict either the prospects of success or the time of a legally binding decision for the cancellation proceedings. On the other hand, the fact that cancellation of the registration of the contested mark due to relative grounds for refusal could be reversed by an action for grant of registration, which is in principle available as a corrective to the substantively limited examination in opposition proceedings, also speaks in favour of not suspending the appeal proceedings, and this also applies to cases of an opposition based on an EU mark against a national registration. Decision 28 W (pat)

35/16 does not provide reason for a different assessment either. In this case, the proceedings for a declaration of invalidity of the opposing mark were already pending before the General Court of the European Union and there was a high probability that the declaration of invalidity would be upheld in view of the statements of the Board of Appeal of the EUIPO. Moreover, the proceedings in that case were nullity proceedings due to absolute grounds for refusal, and therefore there was no possibility of an action for grant of registration.

c. Opposition fees in the case of multiple opposing signs

Silberweide/Silberweide⁶⁴: The opponent's appeal is admissible and leads to annulment of the contested decision and referral of the case back to the DPMA. The decision was made without taking into account the written statement of ... and is thus based on incorrect facts. The opponent raised an opposition in a timely manner based on two non-registered signs, but only paid the base amount of € 250 within the opposition period. However, the additional amount of € 50 required for the second opposing sign was not paid. If, in the case of oppositions based on a plurality of signs, only one opposition fee has been paid in a timely manner, the opponent may still clarify the opposition for which the fee payment is intended after expiry of the deadline for payment. The opponent made such a declaration in the written statement of ... and stated that the opposition should be deemed to have been raised on the basis of the "word mark". If there had been any doubts, the DPMA could and should have asked for which of the two non-registered opposing signs the fee deposit should be determined for. The fact that the written statement was sent by fax to a fax number apparently belonging to the Jena office and received there does not change the fact that it was received by the DPMA.

⁶³ Federal Patent Court, ruling dated 07/03/2022, 29 W (pat) 522/20 – Doppeltes K.

⁶⁴ Federal Patent Court, ruling dated 18/07/2022, 26 W (pat) 30/20 – Silberweide.

d. Fees and division of the application

Freipaak⁶⁵: The mark applicant applied for the word mark “Freipaak” for various goods and services in a total of 10 classes and then requested that the mark application be divided and treated as a divisional application, such that only the goods in class 30 “Vinegar” remain as the subject matter of the parent application. The application and class fees for the parent application, which would have totalled € 990, were not paid. Only the division fee of € 300 was paid. However, registration of the sign as a divisional application according to the declaration of division is out of the question. The legal consequence of non-payment of the division fee is governed by Sec. 40 (2), sentence 1 MarkenG. However, the provision does not deal with the issue of non-payment

of the application fee. Therefore, according to the clear wording of the statutory provision, non-payment of the due application fees does not trigger the legal consequence of Sec. 40 (2), sentence 1 MarkenG. According to a systematic and teleological interpretation of Sec. 40 (1), sentence 1 MarkenG, not only is an “application” required to exist at the time of filing of the declaration of division, but also, in particular, it is subject to timely payment of the application fee for the parent application. The objections of the appellant that the legislator should have expressly included an obligation to pay the application fee within the scope of a divisional application in the Trade Mark Act with regard to the principles of clarity of norms, clarity of fees and truthfulness of fees, do not hold water.

IV. Indications of geographical origin

Indications of geographical origin are names of places, regions, territories or countries as well as other indications or signs used in the course of trade to designate the geographical origin of goods or services. They lack an individualising character, since they do not refer to the origin of the product from a specific company, but rather to the origin from the relevant region. At the national level, Secs. 126 et seqq. MarkenG protect indications of geographical origin without registration against deception and exploitation of reputation. In addition to this, indications of geographical origin are protected by registration in the register of the EU Commission in accordance with Regulation (EU) 1151/2012. The national part of the registration procedure is governed by Secs. 130 et seqq. MarkenG.

Berliner Currywurst ohne Darm⁶⁶ (Berlin Currywurst without skin) is eligible for protection as a geographical indication. It cannot be established that it is a generic designation which, irrespective of an origin in Berlin, only describes a certain type of product. The geographical area covered by the specification is not too narrow, as the special prestige of the “Berliner Curry-

wurst ohne Darm” is linked to the area of the city of Berlin. Furthermore, it is a name used to designate a certain butcher’s product whose origin is in Berlin. According to the specification, all production steps must take place there. The product-specific features and the manufacturing process have been confirmed by expert opinions. Among other things, it is a finely minced, unsmoked and uncured boiled sausage of medium quality, prepared from pork and/or beef. The fact that it is not stipulated that the meat must come from Berlin does not prevent registration. Furthermore, the lack of skin is both an objective feature of the sausage and a Berlin speciality. The Berlin Senate Department has also confirmed that the production of sausage meat with curry powder has been going on for 60 years. Curry powder has an effect on the flavour of the sausage. The “Berliner Currywurst ohne Darm” is a traditional product from the city of Berlin with properties that are specific to its place of origin, and it enjoys a special reputation that is intrinsically tied to its geographical origin.

65 Federal Patent Court, ruling dated 24/10/2022, 29 W (pat) 32/21 – Freipaak.

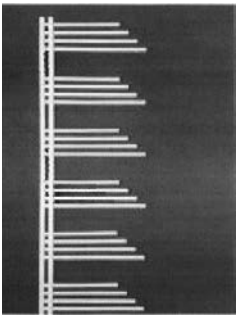
66 Federal Patent Court, ruling dated 17/02/2022, 30 W (pat) 27/20 – Berliner Currywurst ohne Darm.

Design law

A design is a two- or three-dimensional appearance given to an industrially or manually produced object or a part thereof, resulting in particular from the features of the lines, contours, colours, shape, surface structure or materials of the product itself or its ornamentation. A registered design is invalid if it is not a design (Sec. 1, No. 1 DesignG [Design Act]), if it is not new or does not have individual character (Sec. 2 DesignG) or if it is excluded

from design protection on absolute grounds for nullity (Sec. 3 DesignG). A design is deemed new if no identical design was disclosed prior to the application date. It has individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any older design. The bearing of costs in design nullity proceedings is generally decided according to the principle of defeat.

I. Nullity proceedings



Bathroom radiators⁶⁷: The contested design lacks individual character. The authoritative user knows that there are planiform and tubular radiators and that the latter can be found on the market in a wide variety of designs with regard to the heating pipes, with radiators often being used to bear and dry

towels. With regard to the degree of design freedom of the designer to be taken into account when assessing the individual character, it should be assumed that the design possibilities are limited by technical/functional constraints insofar as, in the case of a tube radiator, both an inlet and an outlet pipe as well as the horizontal course of the heating pipes for sliding on towels are technically prescribed. However, the design necessities required for use do not restrict the freedom of design in a lasting manner, since the arrangement, number, length and width of the horizontally arranged heating pipes in bathroom radiators can be varied almost freely, both individually and in their group arrangement, even taking into account their functional purpose. Proceeding from this, the contested design is not sufficiently distinctive from the previously known wealth of forms. The arrangement of the heating pipes in groups of four and the functionally non-specified design of the respective groups of four with the decreasing length of the

heating pipes as well as the considerable distance between the individual groups primarily contributes to the characteristic nature of the contested design. Based on this overall impression, the contested design is not sufficiently distinctive from the opposed radiator.



The designs to be compared are at least substantially identical in all other features except for the colour scheme. However, the minor deviations do not produce a deviating overall impression compared to the contested design. Therefore, the fastening elements arranged between the inlet and outlet pipes as well as

the regulating device attached to their lower end are purely technical devices that are used for the intended installation and use of a bathroom radiator.

67 Federal Patent Court, ruling dated 07/04/2022, 30 W (pat) 802/18 – Badheizkörper.

II. Costs

Acupuncture needles⁶⁸: The appeal of the cancellation applicant against the basic costs decision of the Design Division is admissible. Although basic cost decisions in design nullity proceedings can, in principle, only be challenged together with the decision on the main issue, if the Design Division has only decided on the costs of the cancellation proceedings (assuming an immediate acknowledgement by the design owner) after a unilateral declaration of settlement, the possibility of legal remedy must be provided to the cancellation applicant. The appeal is also successful on the merits. It is possible and necessary to apply Sec. 93 ZPO accordingly if the design owner secures the success of the cancellation request

for the applicant, for example by consenting to the cancellation of the registered design. However, the design owner must also refrain from continuing with the legal dispute on the main issue. The design owner did not do this in the present case, as they objected to the applicant's declaration of settlement, maintained their legal protection claim and thereby prompted contentious (assessment) proceedings. A defendant who fully satisfies the claim but continues to seek dismissal of the action has not provided acknowledgement. This is also the case here.



68 Federal Patent Court, ruling dated 11/11/2021 – 30 W (pat) 805/20.



Business Report 2022

Business trend

I. Overview

The Federal Patent Court received a total of 1,552 new cases in 2022. The number of new cases in 2021 was 1,391. The new cases of 2022 comprised 1,301 main proceedings (2021: 1,080) and 251 ancillary proceedings (2021: 311) such as reminders and requests to inspect court files. In the year under review, a total of 1,374 cases were settled (2021: 1,597).

In the Juridical Board of Appeal (1st Board), 36 cases were settled in 2022 (2021: 18) with 22 new appeals received (2021: 25). By the end of 2022, 15 cases were still pending (2021: 29).

The six Nullity Boards (2nd–7th Boards) received 229 main proceedings in the year under review (2021: 268). After settling 240 cases (2021: 291), 376 cases were still pending by the end of the year under review (2021: 387). This meant that the Nullity Boards were able to shorten the average duration of proceedings from 29.1 months in 2021 to 25.4 months in 2022.

The ten Technical Boards of Appeal (8th, 9th, 11th, 12th, 14th, 17th–20th and 23rd Boards) received 280 main proceedings in the year under review (2021: 123). After settling 235 cases, 413 cases were still pending at the end of the year (2021: 368). At the Technical Boards of Appeal, the average duration of main proceedings increased compared to the previous year: from 27.3 months in 2021 to 31.1 months in 2022.

The four Trademark Boards of Appeal (25th, 26th, 28th and 29th Boards) and the Trademark and Design Board of Appeal (20th Board) received 714 appeals in the year under review (2021: 627). After 562 appeal proceedings were successfully concluded (2021: 593), 1,248 proceedings were still pending at the end of 2022 (2021: 1,096). At the Trademark Boards of Appeal too, the average duration of appeal proceedings increased: from 21.6 months in 2021 to 22.8 months in 2022.

The number of new cases received by the Utility Model Board of Appeal (35th Board) comprised 55 main proceedings (2021: 37). After 47 cases were settled (2021: 48), 65 cases were still pending at the end of the year (2021: 57).



II. Statistics

Comprehensive statistics on the activity of the Federal Patent Court from 2018 to 2022

Appeal, nullity and opposition proceedings (Main proceedings)

	Juridical Board of Appeal	Nullity Boards	Technical Boards of Appeal	Trademark Boards of Appeal, Trademark and Design Board of Appeal	Utility Model Board of Appeal	Board of Appeal in Plant Variety Cases	Proceedings (overall)	
			Appeal proceedings	Opposition proceedings				(Columns 1-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
2018								
Received	22	219	370	1	723	56	–	1,391
Settled	28	244	474	0	733	50	–	1,529
Pending	11	416	844	2	1,185	88	–	2,546
2019								
Received	23	205	348	2	666	33	1	1,278
Settled	19	241	459	1	803	48	0	1,571
Pending	15	380	733	3	1,048	73	1	2,253
2020								
Received	26	230	220	0	673	40	0	1,189
Settled	19	200	397	2	659	45	1	1,323
Pending	22	410	556	1	1,062	68	0	2,119
2021								
Received	25	268	123	0	627	37	–	1,080
Settled	18	291	312	0	593	48	–	1,262
Pending	29	387	367	1	1,096	57	–	1,937
2022								
Received	22	229	280	0	714	55	1	1,301
Settled	36	240	235	0	562	47	0	1,120
Pending	15	376	412	1	1,248	65	1	2,118

Appeal, nullity and opposition proceedings

Proceedings outside of the main proceedings (ZA (pat) proceedings)

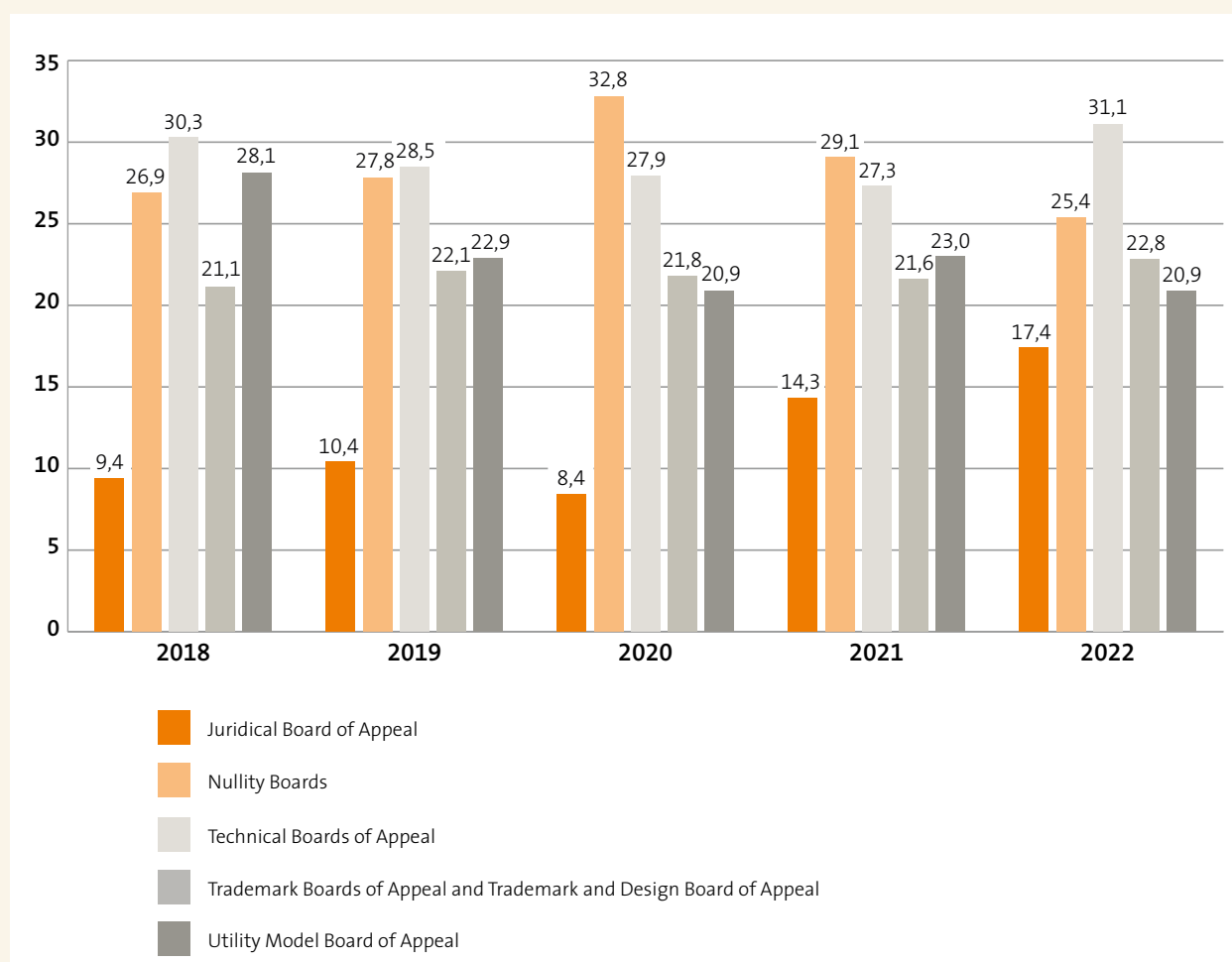
	Juridical Board of Appeal	Nullity Boards	Technical Boards of Appeal	Trademark Boards of Appeal, Trademark and Design Board of Appeal	Utility Model Board of Appeal	Board of Appeal in Plant Variety Cases	Proceedings (overall)	
	Appeal proceedings		Opposition proceedings		(Columns 1-7)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
2018								
Received	2	263	25	1	33	63	–	387
Settled	2	292	27	2	32	62	–	417
Pending	0	44	1	0	5	2	–	52
2019								
Received	3	172	17	1	41	36	–	270
Settled	2	171	17	1	41	35	–	267
Pending	1	45	1	0	5	3	–	55
2020								
Received	1	224	17	3	36	35	–	316
Settled	2	214	17	1	37	38	–	309
Pending	0	55	1	2	4	0	–	62
2021								
Received	5	222	20	0	34	30	–	311
Settled	4	249	20	2	30	30	–	335
Pending	1	28	1	0	8	0	–	38
2022								
Received	1	178	11	0	40	21	–	251
Settled	2	177	11	0	44	20	–	254
Pending	0	29	1	0	4	1	–	35

Business trend in 2022 for main proceedings

	Number on 01/01/2022	New cases	Cases Settled	Number on 31/12/2022
Juridical Board of Appeal	29	22	36	15
Nullity Boards	387	229	240	376
Technical Boards of Appeal	368	280	235	413
of which - Appeal proceedings	367	280	235	412
- Opposition proceedings	1	0	0	1
Trademark Boards of Appeal and Trademark and Design Board of Appeal	1,096	714	562	1,248
Utility Model Board of Appeal	57	55	47	65
Board of Appeal in Plant Variety Cases	0	1	0	1
total	1,937	1,301	1,120	2,118

Duration of proceedings before the boards from 2018 to 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Juridical Board of Appeal	9.4	10.4	8.4	14.3	17.4
Nullity Boards	26.9	27.8	32.8	29.1	25.4
Technical Boards of Appeal	30.3	28.5	27.9	27.3	31.1
Trademark Boards of Appeal and Trademark and Design Board of Appeal	21.1	22.1	21.8	21.6	22.8
Utility Model Board of Appeal	28.1	22.9	20.9	23.0	20.9



III. Legal remedies against decisions of the Federal Patent Court

Appeals against rulings of the Nullity Boards

In the year 2022, 54 of 83 rulings of the Nullity Boards of the Federal Patent Court were appealed, corresponding to a rate of 65%. In the previous year, 68 of 124 rulings were appealed.

In the year under review, the Federal Court of Justice concluded 36 of the pending appeal proceedings with

a ruling (2021: 50). In 22 cases, the contested decision of the Federal Patent Court was confirmed and, in 14 cases, the contested decision was amended or reversed. Another 9 cases were settled by other means.

Appeals against decisions of the Boards of Appeal

In the year under review, the Federal Patent Court allowed appeals to the Federal Court of Justice in 5 appeal proceedings. The admitted appeals related to 1 case of the Juridical Board of Appeal, 2 cases of the Technical Boards of Appeal and 2 cases of the Trademark Boards of Appeal. The parties involved in the proceedings made use of the right of appeal only once and filed an appeal against the decision of a Technical Board of Appeal.

Appeals not requiring admission were filed in 12 cases. Four of these appeals not requiring admission related to rulings of the Technical Boards of Appeal, 4 related to rulings of the Trademark Boards of Appeal and of the Trademark and Design Board of Appeal, 3 related to rulings of the Utility Model Board of Appeal and 1 related to a ruling of the Juridical Board of Appeal.

In the year under review, the Federal Court of Justice settled 1 admitted appeal against a ruling of the Federal Patent Court. In this case, the Federal Court of Justice upheld the appeal.

Furthermore, in the year under review, 10 appeals not requiring admission were filed against rulings of the Federal Patent Court by the Federal Court of Justice. In 1 case, the Federal Court of Justice upheld the appeal. In 5 cases, the appeals were dismissed. In 4 cases, the appeals were settled by other means.



Personnel

Judicial Service

As at 31 December 2022, a total of 96 judges (27 female judges and 69 male judges) belonged to the Federal Patent Court, of which 54 had a technical and scientific background and 42 had a legal background. Of the 96 judges of the Federal Patent Court, one legally qualified judge was delegated to the Federal Ministry of Justice and one technical judge was delegated to the German Patent and Trademark Office in the year under review; one legally qualified judge was assigned to the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Non-Judicial Service

As at 31 December 2022, 99 non-judicial employees (2021: 97) belonged to the Federal Patent Court, of which 68 were women and 31 were men.

In 2022, one trainee successfully passed her final examination for the job profile of “Specialist for Media and Information Services – Specialisation: Library”. In September 2022, a new training relationship was concluded for the above-mentioned job profile. The final year of training began in 2022 for the two trainees as administrative assistants in the federal administration.

Staff Council

The Staff Council at the Federal Patent Court (see Photo) consists of five members, two of whom represent the group of civil servants and three of whom represent the group of salaried employees. In the year under review, the Staff Council consulted with the Judicial Council in addition to its duties under the Federal Staff Representation Act. Topics relating to all employees of the court were discussed during the joint meetings, in particular the introduction of electronic case files.

In August 2022, the Staff Council concluded a service agreement together with the court management relating to location-flexible working at the Federal Patent Court. The new service agreement regulates and facilitates working from home. The existing service

agreement for flexible working hours was also revised by the Staff Council together with the court management.

Occupational health management

The aim of occupational health management is to make the work and the working environment of all employees of the court healthier in order to maintain and strengthen their resources. Occupational health management at the Federal Patent Court is primarily implemented by the Health work group. In 2022, once again, the Health work group was very busy with measures for coping with the COVID-19 pandemic. Another focus of their work was on promoting first aid training. Aside from regular training sessions for the first-aiders at the Federal Patent Court, this involved offering all employees practical instruction in the topic of “Resuscitation”. Three courses were held in 2022 under the slogan “You can save lives!”

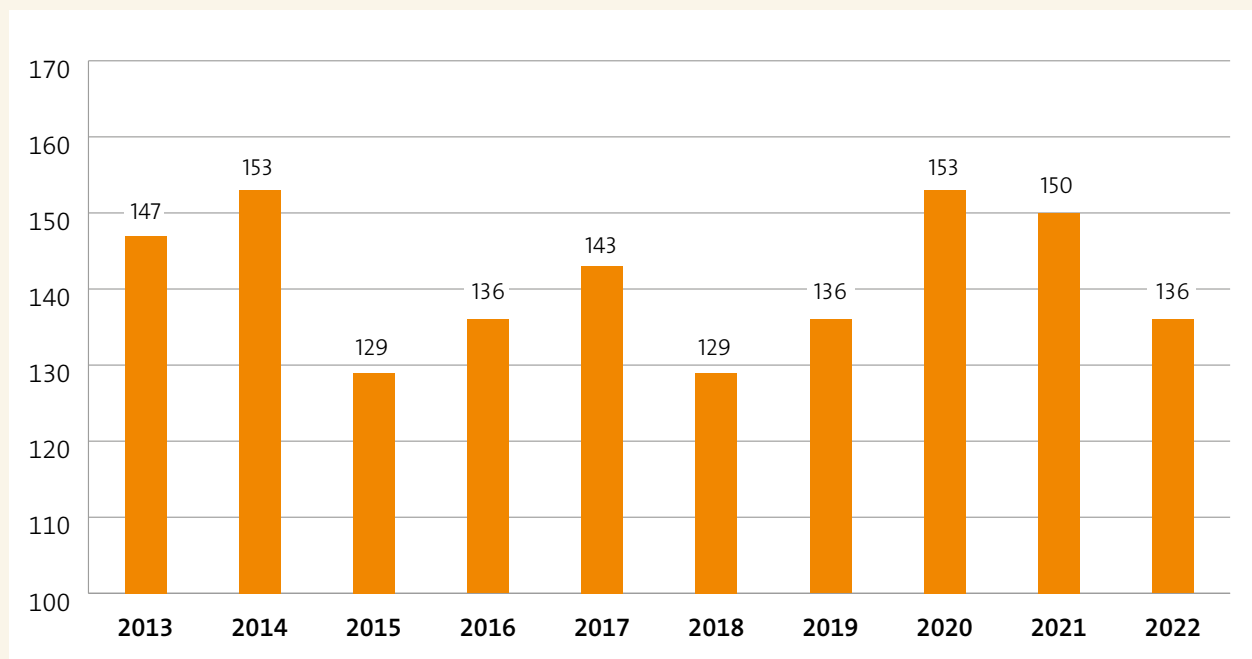


Training patent attorney candidates

The training of patent attorney candidates was also shaped by the COVID-19 pandemic in 2022. Once again, the courses were only offered online, because compliance with social distancing rules could not be guaranteed in a classroom setting. The practical training at the Boards was complicated by the pandemic. In the course of the year under review, as the pandemic eased, it in-

creasingly became possible to invite patent attorney candidates to participate in the deliberations and oral proceedings of the Boards. Although practical training still could not take place to the same extent as before the pandemic, the judges of the Federal Patent Court were able to give patent attorney candidates a personal and direct insight into their everyday working lives.

Number of trained patent attorney candidates 2013 to 2022



Information services

The library

The library is a source of literature and information for members of the Federal Patent Court. The focus of the collection is the field of intellectual property law, technology and the natural sciences. In addition, all other books, magazines and media that are required for the work of the Federal Patent Court are also procured. As at the end of 2022, the library had paper versions of approximately 26,500 monograph titles, 140 magazines and loose-leaf publications as well as over 145,000 digital media such as e-books and e-journals. The printed works in the library collection are primarily intended for in-situ consultation in the reading room. The digital media can be accessed via the service computer.



The library collection is catalogued in “Litdoc”, which is part of the in-house documentation database “Agora”. Using a common search interface, it is possible to search through all areas of the database at the same time.

The library of the Federal patent Court works in close cooperation with the German Patent and Trademark Office. As such, the reading room “Marke” of the German Patent and Trademark Office is integrated into the

reading room of the court. Therefore, the library of the Federal Patent Court also serves the employees of the German Patent and Trademark Office who work in the office building on Cincinnatistrasse.

Documentation

The documentation office of the Federal Patent Court evaluates decisions of the German Patent and Trademark Office and also proceedings of the Federal Patent Court with regard to trademark law. These evaluations are entered into in-house databases and made available to the judges of the Federal Patent Court. In the period under review, the documentation office handled 703 decisions of the German Patent and Trademark Office, 210 rulings of the Trademark Boards of Appeal of the Federal Patent Court and 295 other settlements in trademark appeal proceedings, such as appeal withdrawals. The two decision databases “Ex parte proceedings” and “Inter partes proceedings”, which allow users to systematically search for precedents, are an indispensable tool for the case law of the Federal Patent Court in trademark matters.

Furthermore, the documentation office is responsible for publishing all final decisions of the Federal Patent Court on the court’s homepage. The collection of decisions contains all decisions of the Boards since the year 2000 in full text. It is available to the public free of charge and allows users to systematically search for file numbers, decision dates and keywords.

The documentation office also evaluates the decisions of the Federal Patent Court for the database “juris” and enters the decisions into this database in full text. In the year under review, the documentation office handled a total of 271 decisions for the database “juris” and supplemented decisions that had already been documented with a total of 274 sources, if specialist journals referred to the decisions in question.

Information technology

IT operations

The IT department of the Federal Patent Court ensures smooth operation of the existing electronic judicial systems, the electronic administrative files and the office systems. The department updates and maintains the hardware and software systems and assists employees of the court with the use of the electronic work equipment.

Electronic files

An important focus of the IT department's activities in the year under review was to implement various measures for preparing for the introduction of electronic case files and for converting the electronic administrative files already in use to new software. Ergonomic double monitors and even more powerful desktop computers were provided for the employees' desks. Furthermore, new SSD-technology and VMware storage servers were installed.

Courtrooms

In the year under review, an additional electronic courtroom was set up. The room also has a video conferencing system that makes it possible to conduct oral proceedings by way of image and sound transmission. The parties involved in the proceedings can join in electronically, so that only the judges of the Board are present in the courtroom in addition to the public. Alternatively, "hybrid" proceedings can be conducted, in which one party to the proceedings is present in the courtroom while the other party joins in electronically.

Unified Patent Court

In the year under review, spaces in the court building of the Federal Patent Court were renovated and refurbished for the Munich Division of the Central Chamber of the Unified Patent Court, which will start work in the year 2023. The IT departments of the Federal Patent Court and German Patent and Trademark Office have worked in close cooperation with one another to equip these spaces with information and communication technology. In future, the two IT departments will continue to provide technical support for the Munich Division of the Unified Patent Court.

GOŠA user meeting

The specialised system GOŠA is a software package developed using public funds and is used by many German courts for electronic record-keeping. It is constantly being further developed by a federal-state association and the user group "Justizfachsystem GOŠA". In October 2022, the Federal Patent Court was a guest at a session of the development association and GOŠA user group. The core subjects of the session were the introduction of electronic case files as well as the maintenance and further development of the specialised system.



Press and public relations

As the pandemic subsided during the course of 2022, it once again became possible to receive guests and visitors in person at the Federal Patent Court. Particularly noteworthy was the visit of the Federal Minister of Justice Dr Marco Buschmann, the summer reception of the President and the farewell ceremony for the Vice President, as well as the inauguration ceremony for his successor. In the year under review, numerous other guests

also visited the Federal Patent Court from Germany and abroad in order to learn more about the court's work. Some of these visits and meetings are described in this report. In-depth professional and personal exchange with colleagues, experts and stakeholders from the field of intellectual property rights is an important part of the work of the judges at the Federal Patent Court.

Visit of the Federal Minister of Justice Dr Marco Buschmann

On 5 May 2022, the Federal Minister of Justice, Dr Marco Buschmann, paid a visit to the Federal Patent Court. He was accompanied by the Parliamentary Secretary of State Benjamin Strasser, the Secretary of State Dr Angelika Schlunk, the Head of the Human Resources Department of the Federal Ministry of Justice Dr Ivo Thiemrodt and the Head of the Minister's Office Dr Stefanie Unzeitig. After speaking with the court management, Dr

Buschmann met with representatives of the judiciary and Staff Council. He showed himself to be very well informed during conversations and particularly admired the unique cooperation between the technical and the legal judges at the Federal Patent Court. Dr Buschmann expressed his conviction that the importance of industrial property protection and of the Federal Patent Court would continue to grow.



Chamber of Patent Attorneys



Just one week after the visit of the Minister, the Federal Patent Court came together with the Chamber of Patent Attorneys for an exchange of ideas. On 11 May 2022, the newly elected President of the Chamber of Patent Attorneys Dr Christof Keussen was welcomed to the court together with Vice President Dr Stefan Zech, the board members Dr Wolfram Müller and Dr Richard Bennett as well as the CEOs Dr Sabine Boksanji and Susanne Wagner. The discussions focused on the issues of patent procedural law and the training of patent attorney candidates. Furthermore, the complex topic of electronic legal dealings, which has a high practical relevance, was discussed at length between the court management and representatives of the Chamber of Patent Attorneys.

Experience sharing with the Federal Court of Justice

The traditional sharing of experiences between the Federal Court of Justice and the Federal Patent Court could not take place in the years 2020 and 2021 due to the pandemic. Even in 2022, it was a somewhat risky endeavour to invite the X Civil Senate of the Federal Court of Justice to such an exchange in Munich on 16 May 2022. However, the risk paid off, with a successful conference taking place thanks to the support of the German Patent and Trademark Office and numerous court employees. With a view to observing social distancing rules, the event took place in the DPMA forum, but the more scattered seating arrangement did not stand in the way of a lively professional discussion on current issues in patent law. The event was rounded off by a lunch and animated conversations.



Federal Association of German Patent Attorneys

The newly elected President of the Federal Association of German Patent Attorneys, Detlef von Ahsen, paid his first official visit to the Federal Patent Court on 2 June 2022. Mareike Kleemeier, board member of the Federal Association, accompanied him. Conversations with the court management as well as judges of the Federal Patent Court were dominated by practical experiences with the Second Act to Simplify and Modernise Patent Law (Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrecht, 2. PatMoG). In addition, the Federal Association of German Patent Attorneys and the Federal Patent Court made arrangements to work more closely together to train patent attorney candidates.



Summer reception of the President of the Federal Patent Court



Due to the fact that it was not possible to invite guests to the New Year's reception at the start of the year due to the pandemic, the first summer reception of the President of the Federal Patent Court took place on 7 July 2022. Roughly 200 invited guests came to the event in the garden of the court building, including high-ranking representatives of the judiciary, DPMA, European Patent Office and industrial property protection associations. A highlight of the reception was the informative and entertaining speech given by guest speaker Professor Dr Harald Lesch. At the same time as the summer reception of the President, the Förderverein Kunst im Bundespatentgericht e.V. invited guests to an exhibition of impressive wood sculptures by the Augsburg-based artist Olli Marschall. The reception in the garden of the court building was so successful that the summer format will be used in the future.

Farewell ceremony for Vice President Dr Klaus Strößner and inauguration of Vice President Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe

After more than 12 years in office, the Vice President of the Federal Patent Court, Dr Klaus Strößner, was ceremoniously retired by State Secretary Dr Angelika Schlunck on 31 August 2022. However, due to a positive COVID test, Dr Strößner could not attend the celebrations in person. Nevertheless, colleagues from the IT department made it possible for Dr Strößner to join in the festivities via video conference. At the same time as the farewell ceremony for Dr Strößner, his successor, Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe, was appointed as the new Vice President of the Federal Patent Court, receiving his certificate of appointment from State Secretary Ms Schlunck.

The ceremony started and ended with music by a clarinet duo consisting of Dr Stefanie Philips, Judge at the Federal Patent Court, and Professor Dr Ansgar Ohly, who delighted the guests with their performance.



Boards of Appeal of the EUIPO



On 4 October 2022, members of the Boards of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) visited the Federal Patent Court. Among the guests was our colleague Christoph Schmid, who was assigned to the EUIPO as a judge at the Federal Patent Court during the year under review. Aside from him, the President also greeted the Chairman of the Second Board of Appeal, Mr Sven Stürmann, and Ms Elisabeth Fink, who is still well known as a member of the Second Board of Appeal and as a former judge at the Federal Patent Court. After conversing with the court management, the guests from Alicante exchanged views of current developments in German and European trademark law with the judges of the Trademark Boards of Appeal.



Swedish Patent Court

A particularly interesting and exciting encounter took place in November of the year under review with a visit from a group of technical judges from the Swedish Patent Court. After being shown round the courthouse and sitting in on an oral proceedings of the 3rd Nullity Board,

the guests met their counterparts at the Federal Patent Court. A lively professional and personal exchange that all participants found beneficial ensued, not least because very few European legal systems have technical judges in their midst.

Korean Intellectual Property Office

On 5 December 2022, patent examiners from the Korean Patent Office visited the Federal Patent Court. The guests were greeted and shown round the courthouse by the press spokesperson of the Federal Patent Court.

After a speech about the tasks and organisation of the Federal Patent Court, questions from the Korean examiners sparked a lively discussion about the German and European patent system.

Impressum

Herausgeber

Die Präsidentin des Bundespatentgerichts
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Cincinnatistraße 64
81549 München
www.bundespatentgericht.de

Redaktion

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gestaltung und Satz

Grafikbüro Peter Kaplan, Mainz

Übersetzung

Mahrt Fachübersetzungen GmbH, Hamburg

Druck

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), München

Bildnachweis

AdobeStock: soleg S. 62 u. 132, PureSolution S. 34 u. 106, cherezoff S. 8 u. 82
Bundespatentgericht, Katrin Sander: 1. u. 79, 15, 31, 33, 54, 61, 69 u. 139, 72 u.
142, 76 oben u. 146 oben, 77 u. 147, 131, Rückseite
Deutsches Patent- und Markenamt, Eva Hanausek: S. 74 u. 144
Bundespatentgericht: alle weiteren

Stand

05/2023

Hinweis

Diese Broschüre wird vom Bundespatentgericht im Rahmen seiner
Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. Sie ist kostenlos erhältlich und nicht
zum Verkauf bestimmt. Alle Rechte liegen beim Bundespatentgericht.

Publikationsbestellung

Bundespatentgericht
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 90 02 53
81502 München
Tel.: 089 69937-203
E-Mail: pressestelle@bpatg.bund.de
www.bundespatentgericht.de

München 2023

