

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

1

105. Jahrgang Januar 2014

Aus dem Inhalt

Beiträge

- Rojahn/
Rektorschek** Europäische Harmonisierung der Kostenerstattung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes – ist RVG noch EU-konform?
- Teschemacher** *Poisonous divisionals* – ein Gespenst verschwindet?
- Wirtz** Aktuelles aus dem Markenrecht

Entscheidungen

- BGH** Fettsäuren – Zur Frage, inwieweit das nachträgliche Auffinden der (biologischen) Wirkung eines Arzneimittels eine neue Lehre zum technischen Handeln offenbart
- LG Frankfurt
am Main** ausländische Abnehmerverwarnung
mit Anmerkung Beyerlein
- EuGH** PROTI SNACK – Ermessen der Beschwerdekammer des HABM bei der Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel
- BGH** Nichtigkeitsstreitwert II
- OLG Stuttgart** Mitwirkender Patentanwalt im Verletzungsprozess – Kostenerstattung ohne Notwendigkeitsprüfung
- BFH** Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer eines Erfinders
mit Anmerkung Gehm

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

105. Jahrgang
München, Heft 1
Januar 2014
Seiten 1 – 52
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Im Internet:

www.gewerblicher-rechtsschutz.de

Die recherchierbare
Online-Ausgabe

Inhalt

Beiträge

Rojahn/Rektorschek	Europäische Harmonisierung der Kostenerstattung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes – ist RVG noch EU-konform?	1
Teschemacher	<i>Poisonous divisionals</i> – ein Gespenst verschwindet?	16
Wirtz	Aktuelles aus dem Markenrecht	18

Entscheidungen

	Patent	
BGH	Urt. vom 24.9.2013, X ZR 40/12 – Fettsäuren Zur Frage, inwieweit das nachträgliche Auffinden der (biologischen) Wirkung eines Arzneimittels eine neue Lehre zum technischen Handeln offenbart	26
LG Frankfurt am Main	Urt. vom 19.12.2007, 2/6 O 270/07 – ausländische Abnehmerverwarnung <i>mit Anmerkung Beyerlein</i>	30 35
	Leitsätze	
	Marke	
EuGH	Urt. vom 3.10.2013, C-120/12 – PROTI SNACK Ermessen der Beschwerdekammer des HABM bei der Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel	35
	Leitsätze	
	Urheberrecht – Leitsätze	39
	Wettbewerbsrecht – Leitsätze	40
	Berufsrecht – Leitsatz	42
	Kostenrecht	
BGH	Beschl. vom 27.8.2013, X ZR 83/10 – Nichtigkeitsstreitwert II	43
OLG Stuttgart	Beschl. vom 7.10.2013, 8 W 328/13 – Mitwirkender Patentanwalt im Verletzungsprozess Kostenerstattung ohne Notwendigkeitsprüfung	44
	Leitsätze	

Inhalt

	Sonstiges	
BFH	Urt. vom 15.1.2013, VIII R 7/10 – Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer eines Erfinders <i>mit Anmerkung Gehm</i>	46 47
	Leitsätze	

Rezensionen

Ehlers	Meinders, Beckedorf, Weiss: Overview of the appeal proceedings according to the EPC	51
Huber	Kurz, Vertraulichkeitsvereinbarungen	52

Beilagenhinweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wir eine Beilage der UNION-IP.

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Impressum

Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info@kp-patent.de. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

Verlag

Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Telefon 089/3 6007-0, Telefax 089/3 60 07-33 10

Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln, Luxemburger Straße 449, Postadresse: 50926 Köln, Telefon 02 21/9 43 73-7000, Telefax 02 21/9 43 73-72 01. <http://www.heymanns.com>

Kundenservice: Telefon 026 31 / 8 01-22 22, e-mail: info@wolterskluwer.de

© 2014 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahrespreis inkl. Online-Zugang 248,00 €, Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 124,00 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten (14,40 € Inland/28,80 € Ausland). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 2,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 19 % MwSt. Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 24,80 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkauf: Karsten Kühn, Telefon 02 21 / 9 43 73-77 97, Fax -177 97, E-Mail: kkuehn@wolterskluwer.de

Anzeigendisposition: Karin Odening, Telefon 02 21 / 9 43 73-74 27, Fax -174 27, E-Mail: kodening@wolterskluwer.de

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 33 vom 1. 1. 2014 berechnet.

Satz: SZ-data GmbH, Sankt Augustin

Druck: Merkur Print Et Service Group, Detmold

ISSN 0026-6884

Poisonous divisionals – ein Gespenst verschwindet?

Rudolf Teschemacher*

Seit einigen Jahren geht ein Gespenst um: Patentanmelder und ihre Vertreter sind alarmiert durch die Möglichkeit, dass eine Teilanmeldung eine neuheitsschädliche Entgegenhaltung für die Stammanmeldung werden könnte und umgekehrt. Die Entscheidung T 1222/11 zeigt den Grund für dieses augenscheinliche Paradox auf.

Im Jahr 2011 wurde der Beitrag „*Poisonous EPC Divisionals*“ veröffentlicht.¹ Er befasst sich mit der Situation,² dass in einer ersten Patentanmeldung eine Erfindung mit generisch definierten Merkmalen (hier illustriert als ABC) offenbart wird. Eine europäische Patentanmeldung nimmt die Priorität dieser ersten Anmeldung in Anspruch und wird im Lauf des Verfahrens geteilt. Alle drei Anmeldungen haben eine identische Beschreibung. In Stammanmeldung und Teilanmeldung werden verschiedene Gegenstände beansprucht, und zwar in der Stammanmeldung ein gegenüber ABC beschränkter und in der Prioritätsanmeldung nicht offenbarer Gegenstand (hier illustriert als ABC₁). Die als Priorität in Anspruch genommene Anmeldung enthält allerdings ein Beispiel (hier illustriert als ABC₂), das innerhalb des in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstands ABC₁ liegt. Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass der in der Stammanmeldung beanspruchte Gegenstand ABC₁ nicht die Priorität der ersten Anmeldung genießt, wohl aber das Beispiel ABC₂ in der Teilanmeldung. Die Teilanmeldung sei demzufolge eine kollidierende Anmeldung nach Art. 54(3) EPÜ und sei damit neuheitsschädlich für den in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand.

Jüngere Entscheidungen des EPA und des englischen Patents Court bestätigen diese Befürchtung. In beiden Entscheidungen geht es um Sachverhalte, in denen der beanspruchte Gegenstand ABC₁ gegenüber der prioritätsbegründenden Anmeldung nicht beschränkt sondern verallgemeinert wurde. Die Konsequenz war aber dieselbe: Die Priorität wurde für den geänderten Gegenstand ABC₁ nicht anerkannt und das Beispiel in der Prioritätsanmeldung wurde für ihn neuheitsschädlich, in T 1496/11³ nach dem Konzept der *poisonous divisionals* und in *Nestec v Dualit*⁴ als Folge der Veröffentlichung der prioritätsbegründenden europäischen Anmeldung, die als kollidierende Anmeldung nach Art. 54(3) EPÜ angesehen wurde.

Warum ist das Konzept der *poisonous divisionals* paradox? Das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung wurde 1925 in die PVÜ eingeführt, um den Anmelder vor dem Verlust eines offenbaren Gegenstands zu bewahren, wenn gegenüber diesem der Einwand der Uneinheitlichkeit erhoben wird und der Anmelder ihn aus diesem formalen Grund nicht im Rahmen der schon anhängigen Anmeldung weiter verfolgen kann. Aus diesem gesetzgeberischen Zweck wird klar, dass die Teilung einer Anmel-

dung in keiner Weise das Recht des Anmelders auf Erteilung eines Patents beeinträchtigen sollte und nichts mit den materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit zu tun hat. Das Recht zur freien Teilung wurde später hinzugefügt und Art. 4 G der PVÜ sieht für beide Situationen vor, dass dem Anmelder für die Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsrecht erhalten bleiben. Ein vergleichbarer Wortlaut mit derselben Zielrichtung findet sich in Art. 76 EPÜ. Nach Absatz 1 der Bestimmung gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht. Auf diese Weise wollte der Gesetzgeber in beiden Vorschriften offensichtlich zum Ausdruck bringen, dass beide Anmeldungen denselben Altersrang für ihre jeweiligen Gegenstände haben. Daher sollte man annehmen, dass bei identischen Anmeldeunterlagen in Stamm- und Teilanmeldungen kein Neuheitseinwand aus einer der Anmeldungen gegenüber der anderen hergeleitet werden kann.

Warum kommt die Entscheidung T 1496/11 zu einem unterschiedlichen Ergebnis? Der Grund liegt darin, dass der Altersrang in der Stammanmeldung und der Teilanmeldung auf unterschiedliche Weise bestimmt wird. Für das konkrete Beispiel in der Beschreibung der Teilanmeldung wird das Prioritätsrecht anerkannt, während für dasselbe Beispiel, soweit es vom in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand umfasst ist, die Priorität nicht anerkannt wird. Die Beschwerdekammer beschränkt sich hierzu auf die Feststellung, die beanspruchte Vorrichtung sei verallgemeinert worden, so dass sie Ausführungsformen umfasse, die im Prioritätsdokument nicht offenbart seien. Demnach handle es sich nicht um dieselbe Erfindung im Sinne des Prioritätsrechts. Die Möglichkeit einer Teilpriorität wird nicht einmal erwähnt.⁵

Vor dem Patents Court stellte sich in *Nestec SA v Dualit Ltd* die analoge Frage im Verhältnis zwischen europäischer Erstanmeldung und europäischer Nachanmeldung mit dem Ergebnis, dass das konkrete Beispiel in der Erstanmeldung dem in der Nachanmeldung beanspruchten verallgemeinerten Gegenstand neuheitsschädlich entgegensteht⁶. Die Entscheidung spricht die Frage der Teilpriorität an und führt unter Zitierung von *Novartis AG v Johnson Medical Ltd*⁷ aus:

„I discern from this passage that the EPO considers it is permissible to afford different priority dates to different parts of a patent claim where those parts represent a limited number of clearly defined alternative subject-matters and those alternative subject-matters have been disclosed (and are enabled) by different priority documents. Further, this principle applies even if the

* Dr. iur. Rudolf Teschemacher, Consultant, BARDEHLE PAGENBERG, München. Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder.

¹ Epi Information 2/2011, 54.

² A.a.O., S. 61, Annex 1.

³ T 1496/11 vom 12.9.2012.

⁴ *Nestec SA v Dualit Ltd*, [2013] EWHC 923 (Pat).

⁵ A.a.O., Gründe Nr. 2.1.

⁶ A.a.O., Rdn. 108.

⁷ *Novartis AG v Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat), Rdn. 122.

claim has adopted a generic term to describe and encompass those alternatives.“

Die zitierte Passage bezieht sich wiederum auf die Entscheidung G 2/98,⁸ in der die Große Beschwerdekammer zur Frage der Mehrfachpriorität ausführte:

„Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird.“

Dies wurde in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern so verstanden dass ein kontinuierlicher Bereich numerischer Werte keine voneinander trennbaren alternativen Ausführungsformen im Sinne des Offenbarungserfordernisses darstelle. Dieser Rechtsprechung folgend befand der Patents Court, dass der verallgemeinerte Teil des Anspruchs eine ganze Reihe von Ausführungsformen umfasse und erkannte keine Teilpriorität für das konkrete Beispiel als Teil des verallgemeinerten Anspruchs an.⁹ Dem lässt sich schon im Ansatz entgegenhalten, dass es in der zitierten Passage von G 2/98 um Mehrfachprioritäten ging, also um verschiedene Teile eines Anspruchs, für die verschiedene Prioritäten beansprucht sind. Dass diese in dem Sinne trennbar sein müssen, dass klar sein muss, welcher Teil welche Priorität genießt, liegt auf der Hand. Für den Patents Court ging es dagegen, ebenso wie in T 1496/11, allein um die Frage, ob das konkrete Beispiel wirksam eine Priorität beansprucht. Für diese Frage kann es nur darauf ankommen, ob der Teilgegenstand so definiert ist, dass beurteilt werden kann, ob er in der Prioritätsanmeldung offenbart ist. Diese Frage kann völlig unabhängig davon beantwortet werden, welche Ausführungsformen unter den generischen Teil des Anspruchs fallen, für den keine Priorität beansprucht ist.

Die Beschwerdekammer 3.3.07 widerspricht in T 1222/11¹⁰ in einem langen *obiter dictum* ausdrücklich der Entscheidung T 1877/08 und ähnlichen Entscheidungen. Die Kammer betont, dass die nach Art. 88(3) EPÜ erforderliche Feststellung, welche Elemente (Alternativen) eines Anspruchs durch eine von mehreren Prioritäten gedeckt ist, nur durch einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der verschiedenen Prioritätsdokumente möglich sei. Im Hinblick auf diese Feststellung bezieht sich nach Auffassung der Kammer das in G 2/98 formulierte Kriterium, dass „eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird“, nur auf die Möglichkeit, durch diesen Vergleich eine begrenzte Zahl von als Alternativen definierten Gegenständen festzustellen, denen die mehrfachen beanspruchten Prioritäten zugeordnet werden können. Dem kann nur zugestimmt

werden, da Art. 88(2) und (3) EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür entnommen werden kann, weitere Beschränkungen für die Anerkennung von Teil- und Mehrfachprioritäten zu postulieren, wenn festgestellt werden kann, welcher Altersrang welchem beanspruchten Gegenstand zuerkannt werden kann. Insbesondere ist nichts dafür ersichtlich, dass eine konkrete oder generische Definition hier im Grundsatz einen Unterschied machen könnte.

Weiterhin bezieht sich die Kammer auf das Dokument, das in G 2/98 hinsichtlich der Teil- und Mehrfachprioritäten zitiert ist, nämlich das FICPI Memorandum,¹¹ das zur ausdrücklichen Zulassung von Teil- und Mehrfachprioritäten innerhalb eines Anspruchs durch Art. 88 EPÜ geführt hat.¹² Es nennt als Beispiel für das Konzept der Mehrfachprioritäten die Situation, dass eine erste Prioritätsanmeldung eine durch eine enge chemische Formel definierte Verbindung offenbart, während eine zweite Prioritätsanmeldung eine breitere Formel offenbart, welche die engere Formel einschließt. Das Memorandum stellt fest, es genüge in einer Anmeldung, die beide Prioritäten beansprucht, einen einzigen Anspruch auf die breitere Formel aufzustellen. Die Kammer zitiert zwei weitere Beispiele für Mehrfachprioritäten aus dem Memorandum, das erste für engere und weitere Bereiche, das zweite für spezifische und generische Definitionen im Bereich der Mechanik. Die Kammer zieht daraus den Schluss, es sei für die Anerkennung einer Teil- oder Mehrfachpriorität für eine in der Prioritätsanmeldung offenbarte konkrete Ausführungsform nicht notwendig, diese Ausführungsform in einem Anspruch der europäischen Nachanmeldung konkret als gesonderte Ausführungsform anzugeben. Demnach kann diese Ausführungsform nicht in der Anmeldung neuheitsschädlich sein, in der diese Priorität beansprucht wird.

Die Theorie der *poisonous divisionals* verhindert eine sinnvolle und legitime Benutzung von Teilanmeldungen. Sie hat ihre Ursache in der Rechtsprechung einiger Kammern, in der die Zulässigkeit von Teil- und Mehrfachprioritäten innerhalb eines Anspruchs übermäßig eingeschränkt wird. Der Satz in G 2/98, Mehrfachprioritäten seien zulässig, wenn „eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird“, ist außerhalb seines Zusammenhangs interpretiert und der Begriff „Gegenstände“ ist mit konkreten Ausführungsformen gleichgesetzt worden. Damit ist die ausdrückliche Feststellung der Großen Beschwerdekammer, generische Formulierungen seien zulässig, außer Acht gelassen worden. Auch der Zweck von Teil- und Mehrfachprioritäten innerhalb eines Anspruchs blieb unbeachtet, den die Große Beschwerdekammer aus dem FICPI Memorandum hergeleitet hat, das auf eine Vereinfachung der Anspruchsformulierung zielt: Mehrfache Prioritäten sollen es überflüssig machen, dass für jeden Gegen-

Kernthesen:

- Das Konzept der *poisonous divisionals* verhindert eine sinnvolle und legitime Benutzung von Teilanmeldungen.
- Die Wirkung als *poisonous divisional* wird durch eine angemessene Anerkennung von Teil- oder Mehrfachprioritäten innerhalb eines Anspruchs vermieden.
- Die Verallgemeinerung oder Beschränkung der in der Erstanmeldung offenbarten Lehre steht der Anerkennung eines Prioritätsrechts für ein Beispiel nicht entgegen.
- Dieses Ergebnis ist in Einklang mit Art. 88 EPÜ und G 2/98.

⁸ ABl. EPA 2001, 413.

⁹ Siehe z.B. T 1877/08, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Aufl. 2013, II.D.4.3; anders schon insbesondere T 665/00 vom 13.4.2005.

¹⁰ T 1222/11 vom 4.12.2012.

¹¹ Travaux préparatoires der Münchner Diplomatischen Konferenz, Dok. M 48/I, Memorandum C.

¹² Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, Rdn. 308 ff.

stand, der eine eigene Priorität genießt, ein gesonderter Anspruch aufgestellt werden muss, wie es nach der früher überwiegenden internationalen Praxis erforderlich war.¹³

Gerade die Empfehlung der Anspruchstrennung ist aber gegeben worden, um den Effekt einer *poisonous divisional* zu vermeiden: Stelle einen Anspruch für das konkrete Beispiel auf und einen weiteren für den geänderten Gegenstand mit einem Disclaimer für das konkrete Beispiel. Damit wird freilich der Zweck von Teil- und Mehrfachprioritäten ad absurdum geführt. Die Möglichkeit, mit solchen Tricks bei der Anspruchsformulierung die neuheitsschädliche Wirkung des Beispiels zu vermeiden, zeigt aber, dass es keinen materiellen Grund gibt, den Schutz auf den gesamten Gegenstand zu verweigern. Bisher ist kein legitimes Interesse aufgezeigt worden, das die Verweigerung einer Priorität auf einen in der ersten Anmeldung offenbarten Gegenstand deswegen rechtfertigen würde, weil er von einem allgemeiner oder enger definier-

ten Gegenstand in der Anmeldung umfasst ist, in der die Priorität beansprucht ist. Die Möglichkeit der Selbstkollision der europäischen Nachanmeldung mit der als Priorität in Anspruch genommenen europäischen Erstanmeldung hat die Patentanwaltskammer in ihrer Stellungnahme zu den im Rahmen der sog. Tegernsee-Gruppe aufgeworfenen Fragen als fatale Tendenz der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bezeichnet und sie zum Anlass für den Vorschlag genommen, im Weg der Gesetzgebung eine Anti-Selbstkollisionsregel einzuführen.

Es steht zu hoffen, dass die Rechtsprechung in der Lage ist, das Problem selbst zu bereinigen und dass andere Kammern der Kammer 3.3.07 folgen und damit das Gespenst der *poisonous divisionals* gebannt wird. Dies steht voll in Einklang mit G 2/98. Im Sinn von G 2/98 ist das konkrete Beispiel ein als Alternative klar definierter Gegenstand, die einzige andere Alternative ist der Rest des Anspruchs, dem nur der Anmeldetag der Nachanmeldung zukommt. Die Feststellung in G 2/98, dass generische Definitionen Teil- und Mehrfachprioritäten innerhalb eines Anspruchs nicht entgegenstehen, verdient es, ernst genommen zu werden.

13 *Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz Bd. 31, Köln 1975, S. 170.

Aktuelles aus dem Markenrecht

Martin Wirtz*

Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit aktuellen Entscheidungen und Entwicklungen im Markenrecht auseinander. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beschäftigt sich vor allem mit Entwicklungen aus den Jahren 2012/2013.

I. Anmelde-/Löschungsverfahren

Anknüpfend an die Regelungen der Art. 2 MarkenRL, den § 3 Abs. 1 und 8 Abs. 1 MarkenG umsetzen, nach der die Aufmachung einer Ware schutzfähig ist, legt der 29. Senat des BPatG dem EuGH die Frage vor, inwiefern (auch) die Aufmachung einer Dienstleistung, konkret die Ladenausstattung für Einzelhandelsdienstleistungen, eine schutzfähige Markenform sein kann.¹ Nach Rechtsprechung des EuGH sei die Aufzählung der Markenformen in Art. 2 nicht abschließend.² Wird diese Frage bejaht, wäre zu klären, inwiefern die Schutzausschlussgründe des Art. 3 Abs. 1 lit. i – iii MarkenRL (§ 3 Abs. 2 MarkenG)³ ebenso auf die Aufmachung einer Dienstleistung anwendbar sind.⁴ Weiterhin wäre zu klären, ob dem Erfordernis

der grafischen Darstellbarkeit nach Art. 2 MarkenRL (§ 8 Abs. 1 MarkenG) schon durch die Hinterlegung allein einer Raumskizze Genüge getan wird, oder ob weitere Angaben erforderlich sind, wie bspw. Größenverhältnisse.⁵ Schließlich sei zu klären, ob Einzelhandelsdienstleistungen sich nur auf Fremdwaren beziehen, oder ob auch der Handel mit eigenen Produkten darunter fallen kann. Der Senat neigt dazu, dass nur Einzelhandel mit fremden Waren eigenständig geschützt werden kann, während der Handel mit eigenen Waren bereits vom Schutz für die Waren umfasst sei. Der (zusätzliche) Schutz der Einzelhandelsdienstleistung für eigene Waren sei damit als Doppelschutz unzulässig.⁶

Der BGH bestätigt die Entscheidung des BPatG⁷, nach der die Anmeldung einer variablen Marke, mit der Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien beansprucht wird, nicht hinreichend bestimmt ist.⁸ Der Anmeldegegenstand dürfe nicht beliebig sein oder sonst unbestimmt, sondern müsse hinreichend klar, eindeutig und in sich abgeschlossen, konkret festgelegt sein. Umfasst die Marke eine Vielzahl unterschiedlicher Er-

* Rechtsanwalt Dr. Martin Wirtz, Anwaltssozietät BOEHMERT & BOEHMERT, Düsseldorf/Berlin.

1 BPatG Mitt. 2013, 419 mit Anmerkung *Betten*; GRUR 2013, 932 (933/934) – *Apple*; vgl. auch *Mühlendabl*, GRUR 2013, 942–945.

2 BPatG Mitt. 2013, 491; GRUR 2013, 932 (934) – *Apple*.

3 Vgl. zum Ausschlussgrund der die Art der Ware bedingten Form: den Vorlagebeschluss des Hoge Raad BeckRS 2013, 81593 – *TRIPP-TRAPP-Kinderstuhl*.

4 BPatG Mitt. 2013, 491; GRUR 2013, 932 (934/935) – *Apple*.

5 BPatG Mitt. 2013, 491; GRUR 2013, 932, 935 – *Apple*.

6 BPatG Mitt. 2013, 491; GRUR 2013, 932, 936 – *Apple*; vgl. auch BPatG 39, 70 (73); Grabrucker GRUR 2001, 932 (927); diese Frage ist auch Gegenstand der Vorlagefrage des 29. Senates in Sachen *Netto*, BPatG Mitt. 2013, 504; GRUR 2013, 937 (942).

7 BPatG BeckRS 2011, 26186; Wirtz Mitt. 2012, 266 (267).

8 BGH Mitt. 2013, 504; GRUR 2013, 1046, Tz. 21 – *Variable Bildmarke*.