Leitsätze des BGH (X. und Xa. Senat) und des BPatG im Zeitraum 2000 bis 2024

**Datum: 2025-01-12  
Anzahl der Entscheidungen: 1798**Quellen:  
  
Fobbe, S. (2024). Corpus der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (CE-BGH) (2024-09-25) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12814022  
  
Fobbe, S. (2024). Corpus der Entscheidungen des Bundespatentgerichts (CE-BPatG) (2024-07-09) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10849977

# Entscheidungen

## X ZB 7/99

Spiralbohrer  
PatG 1981 § 100 Abs. 3 Nr. 3 i.d.F. des 2. PatGÄndG  
a) Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs im Sinne des § 100 Abs. 3  
 Nr. 3 i.d.F. des 2. PatGÄndG schließt keine allgemeine Pflicht zu Hinweisen  
 an die Parteien im Sinne der §§ 139, 238 ZPO, § 91 PatG ein.  
b) Ein solcher Hinweis kann im Hinblick auf das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs allenfalls dann geboten sein, wenn wegen der Auffassung des  
 Gerichts für die Parteien nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen  
 das Gericht seine Entscheidung stützen wird.  
 -2-

## X ZB 28/98

Schutzdauer bei Gebrauchsmusterabzweigung  
GebrMG § 5 Abs. 1, § 23 Abs. 2  
Produktpirateriegesetz (PrPG) Art. 12 Nr. 3  
Die Verlängerung der Schutzdauer eines Gebrauchsmusters auf zehn Jahre ist  
bei Abzweigung aus einer vor dem 1. Juli 1990 erfolgten Patentanmeldung  
auch dann nicht möglich, wenn die Abzweigung nach diesem Stichtag erfolgt  
ist.

## X ZB 27/98

Kupfer-Nickel-Legierung  
PatG 1981 § 100 Abs. 3  
a) Zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör genügt es, wenn das  
 Gericht im schriftlichen Verfahren eine angemessene Zeit auf eine mögliche  
 Stellungnahme einer Partei wartet. Eine Fristsetzung ist zweckmäßig, aber  
 nicht nötig.  
 -2-  
b) Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird nicht dadurch verletzt, daß das  
 Gericht nach Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung (§ 78  
 PatG) kurzfristig und ohne besondere Ankündigung im schriftlichen Verfahren entscheidet, sofern der Gegenseite ausreichend Gelegenheit verbleibt,  
 ihrerseits mündliche Verhandlung oder Einräumung einer Äußerungsfrist zu  
 beantragen.

## X ZR 198/97

BGB §§ 632, 675  
Bei einem mit einem Wirtschaftsprüfer geschlossenen Vertrag über die Erstellung eines Jahresabschlusses auf der Grundlage eines Stundenhonorars ist  
der Einwand des Bestellers beachtlich, der geltend gemachte Zeitaufwand sei  
überhöht.

## X ZB 13/95

Idarubicin II  
VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3 Buchst. a, b  
PatG 1981 § 16a  
a) Der Schutzbereich eines ergänzenden Schutzzertifikats, das für einen in  
 Form seiner freien Base formulierten Wirkstoff erteilt worden ist, erfaßt auch  
 diejenigen Derivate der freien Base, die vom Schutzbereich des Grundpatents umfaßt werden.  
 -2-  
b) Für den in Form einer freien Base formulierten Wirkstoff eines Arzneimittels  
 kann ein ergänzendes Schutzzertifikat grundsätzlich auch dann erteilt werden, wenn nur ein Salz dieser Base Gegenstand einer arzneimittelrechtlichen Zulassung (Genehmigung) geworden ist. Voraussetzung ist allerdings,  
 daß sowohl die freie Base als auch das Salz unter den Schutzbereich des  
 Grundpatents fällt.  
c) Der Inhaber eines Patents mit einem auf einen Arzneimittelwirkstoff in Form  
 seiner freien Base gerichteten Patentanspruch hat keinen Anspruch darauf,  
 daß in das ergänzende Schutzzertifikat auch beliebige Derivate der freien  
 Base ausdrücklich einbezogen werden. Das gilt auch dann, wenn eine arzneimittelrechtliche Zulassung (Genehmigung) für den Wirkstoff (nur) in Form  
 eines Salzes erteilt worden ist, dessen Schutz aber bereits durch ein für die  
 Base zu erteilendes Schutzzertifikat gewährleistet werden kann.

## X ZR 127/99

ZPO vor § 1/Rechtsmittel  
 Urteilsbeschwer bei Stufenklage  
Für den Wert der Beschwer ist bei einer Stufenklage allein der Auskunftsanspruch maßgebend, wenn das Urteil lediglich über diesen entscheidet und die  
Sache wegen des Zahlungsanspruchs an die Vorinstanz zurückverweist.

## X ARZ 522/99

ZPO §§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 3  
Bei einem an sich gegebenen gemeinschaftlichen Gerichtsstand scheidet die  
Bestimmung eines abweichenden weiteren Gerichtsstands aus. Das gilt auch  
dann, wenn die Klageansprüche im Wege der Widerklage verfolgt werden sollen, eine der Parteien jedoch weder an dem Primärprozeß beteiligt ist noch einen eigenen Gerichtsstand am Ort der Widerklage hat.

## X ZR 115/98

Formunwirksamer Lizenzvertrag  
PatG 1981 § 15, BGB §§ 812 Abs. 1 Satz 1, 818 Abs. 2  
a) Bei formunwirksamen Lizenzverträgen erfolgt der Bereicherungsausgleich  
 im Wege der Lizenzanalogie nach denselben Grundsätzen wie bei Schutzrechtsverletzungen.  
b) Die Lizenzgebühr bemißt sich dabei nicht nach dem, was die Vertragspartner in dem formunwirksamen Lizenzvertrag vereinbart haben, sondern nach  
 dem objektiven Wert des tatsächlich Erlangten.  
 -2-  
 Für dessen Bemessung kommt es auf die Gesamtheit aller Umstände an.  
 Allerdings kann das vertraglich vereinbarte Entgelt Anhaltspunkte für die  
 Angemessenheit und Üblichkeit der Lizenzgebühr bieten.

## X ZR 177/97

BGB § 276 A, § 516  
a) Die Einstandspflicht des Schenkers für sein anfängliches Unvermögen setzt  
 grundsätzlich ein Verschulden nicht voraus.  
b) Die Auslegung des Schenkungsvertrags kann jedoch im Einzelfall ergeben,  
 daß eine Garantiehaftung des Schenkers für sein anfängliches Unvermögen  
 dem Parteiwillen nicht entspricht.

## X ZB 36/98

PatG 1981 § 39  
 - Graustufenbild -  
Dem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Teilung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon  
erhalten, ob Beschwerde eingelegt wird.

## X ZR 185/97

PatG 1981 § 15  
 Gleichstromsteuerschaltung  
Der Grundsatz, daß ein Erfinder in der Regel von seinem Recht so wenig wie  
möglich aufgeben will, hindert den Tatrichter nicht, im Einzelfall die Überzeugung zu gewinnen, der Erfinder und sein Vertragspartner hätten sich auf eine  
weitergehende Verpflichtung, insbesondere auf eine Vollrechtsübertragung  
geeinigt.

## X ZR 19/98

BGB § 276  
BGB § 635  
Zur Haftung des Unternehmens für die objektiv unrichtige Erklärung, verlorengegangene Daten auf einer EDV-Anlage seien nicht wiederherzustellen.

## X ZR 49/98

BGB § 631  
Der Rahmen der vertraglich übernommenen Verpflichtungen steckt bei einem  
Werkvertrag zugleich den Umfang der Obhuts- und Beratungspflichten ab.

## X ZB 15/98

Sprachanalyseeinrichtung  
PatG 1981 § 1 Abs. 1  
a) Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt  
 auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird.  
b) Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung  
 kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein (weiterer) technischer Effekt erzielt  
 -2-  
 wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum  
 Stand der Technik leistet.  
c) Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein  
 Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.

## X ZB 26/98

Sintervorrichtung  
GebrMG § 5 Abs. 1 Satz 3 F: 28. August 1986, § 15 Abs. 1 Nr. 1;  
PrPG Art. 12 Nr. 3  
Einem Gebrauchsmusteranmelder steht der in Anspruch genommene Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung nicht zu, wenn die gesetzliche Frist zur  
Inanspruchnahme dieses Anmeldetags (Abzweigung) bei Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung bereits abgelaufen war. In diesem Fall ist grundsätzlich gegenüber dem Gebrauchsmuster die vor Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung erfolgte Veröffentlichung des Patents als Stand der Technik zu  
berücksichtigen.

## X ZR 154/99

PatG 1981 §§ 110 ff. (i.d.F. des 2. PatGÄndG v. 16.07.1998)  
 Schaltmechanismus  
Im ein Patentnichtigkeitsverfahren betreffenden Berufungsverfahren vor dem  
Bundesgerichtshof muß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb  
einer zweiwöchigen Frist beantragt werden (entspr. Anwendung von §§ 233,  
234, 236 ZPO).

## X ZB 11/00

ZPO §§ 78, 577  
Zur wirksamen Einlegung der sofortigen Beschwerde bedarf es der Vertretung  
durch einen beim Beschwerdegericht postulationsfähigen Rechtsanwalt.

## X ZR 88/00

ZPO § 719 Abs. 2  
Regelmäßig mit der Vollstreckung eines Urteils gleichartigen Inhalts verbundene Nachteile rechtfertigen eine Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem  
mit der Revision angegriffenen, vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil nicht.  
Beinhaltet das Urteil ein zeitlich begrenztes Unterlassungsgebot, ist zu berücksichtigen, daß jedes Hinausschieben der Zwangsvollstreckung die Verurteilung  
weitgehend, gegebenenfalls sogar vollständig entwerten kann.  
 -2-

## X ZR 128/98

Bratgeschirr  
EPÜ Art. 69 Abs. 1, PatG 1981 § 14  
Im Rahmen der Prüfung, ob eine abgewandelte Ausführungsform der patentierten Lösung gleichwirkend ist, ist eine Untersuchung erforderlich, welche von  
den einzelnen Wirkungen, die mit den Merkmalen des Patentanspruchs erzielt  
werden können, zur Lösung des ihm zugrundeliegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar.  
 -2-

## X ZR 126/98

BGB § 529 Abs. 2  
Im Rahmen der Regelung des § 529 Abs. 2 BGB sind zur Bemessung des dem  
Beschenkten verbleibenden angemessenen (""standesgemäßen"") Unterhalts  
grundsätzlich die jeweils einschlägigen familienrechtlichen Bestimmungen und  
die von der Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätze heranzuziehen.

## X ZR 89/98

BGB § 530 Abs. 1  
Der Tatrichter darf die Frage, ob der Beschenkte, der eine dem Schenker gegenüber bestehende Zahlungspflicht nicht erfüllt, sich des groben Undanks  
schuldig gemacht hat, nicht ohne Würdigung der tatsächlichen wirtschaftlichen  
Verhältnisse des Beschenkten entscheiden.

## X ZB 1/00

PatG 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1  
 Ausweiskarte  
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein Richter nicht von  
der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen, der an einem Verfahren vor  
dem Patentamt mitgewirkt hat, wenn seine Mitwirkung nicht das Verfahren betraf, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die Beschwerde  
richtet. In diesem Sinn geht dem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem  
Bundespatentgericht nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt voraus,  
in dem die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung ergangen ist.

## X ZR 62/98

BGB §§ 812 Abs. 1, 267, 421, 426; AÜG § 1  
a) Der aus der Tilgung einer Schuld erwachsene Bereicherungsanspruch unterliegt der für diese Schuld geltenden Verjährungsfrist; denn der Schuldner ist durch die Tilgung nur in dem Umfang bereichert, in dem die ursprüngliche Schuld bestanden hat.  
b) Zwischen dem Verleiher und dem Entleiher von unter Verstoß gegen § 1  
 AÜG überlassenen Arbeitnehmern besteht kein Gesamtschuldverhältnis;  
 ein Ausgleichsanspruch nach § 426 BGB ist infolgedessen ausgeschlossen.

## X ZB 16/99

Abdeckrostverriegelung  
PatG 1981 § 100 Abs. 3 Nr. 6 (Fassung: 1. November 1998)  
Unterbleibt eine sachliche Befassung mit einem selbständigen Angriffs- oder  
Verteidigungsmittel, ist gleichwohl eine hinreichende Begründung gegeben,  
wenn die angefochtene Entscheidung erkennen läßt, daß das Gericht das  
selbständige Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel nicht für entscheidungserheblich gehalten hat, und die hierfür maßgeblichen Erwägungen angibt.

## X ZR 94/98

BGB § 276 Fb  
a) Ein Wirtschaftsprüfer, der es im Rahmen eines Kapitalanlagemodells übernimmt,  
 die Einzahlungen der Anleger und die Mittelverwendung regelmäßig zu überprüfen, diese Kontrolle tatsächlich jedoch nicht in dem den Anlegern versprochenen  
 Umfang durchführt, in seinen Prüftestaten aber gleichwohl die Ordnungsgemäßheit des Geldflusses und der Mittelverwendung bestätigt, haftet späteren Anlegern auf Schadensersatz aus Verschulden bei Vertragsschluß, wenn diese im  
 Vertrauen auf die Richtigkeit früherer Testate Geldanlagen getätigt haben und der  
 Wirtschaftsprüfer damit rechnen mußte.  
b) Ein Wirtschaftsprüfer kann sich in einem solchen Fall nicht darauf berufen, er sei  
 vom Veranstalter des Kapitalanlagesystems nur mit der Kontrolle der Konten beauftragt worden; vielmehr muß er, wenn er Unzulänglichkeiten im Geschäftsbetrieb des Kapitalanlagebetreibers und Abweichungen zwischen den Angaben des  
 Anlageprospekts und dem Gegenstand seines Prüfauftrags feststellt, geeignete  
 Maßnahmen ergreifen, um den von ihm mitgeschaffenen Vertrauenstatbestand zu  
 beseitigen.

## X ZR 184/98

Zeittelegramm  
PatG 1981 §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4, 38 S. 2  
a) Wenn der durch den erteilten Patentanspruch festgelegte Gegenstand  
 lediglich enger als in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen definiert ist, kommt eine Nichtigerklärung regelmäßig nicht in Betracht; eine  
 Streichung oder Ersetzung von Merkmalen im Patentanspruch scheidet  
 aus.  
 -2-  
b) In einem solchen Fall dürfen zur positiven Beantwortung der Frage der  
 Patentfähigkeit des Anspruchs Erkenntnisse, die erst die nachträgliche  
 Änderung vermittelt, nicht herangezogen werden.

## X ZR 176/98

Luftheizgerät  
PatG 1981 § 10  
a) Die mittelbare Patentverletzung nach dem Patentgesetz 1981 setzt im Gegensatz zur früheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den Dritten voraus.  
b) Die Eignung und Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist aufgrund der Umstände of-  
 -2-  
 fensichtlich, wenn sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverletzenden Benutzung nicht bestehen. Der  
 Nachweis der Offensichtlichkeit setzt die Feststellung von Tatsachen (Umständen) voraus.

## X ZR 169/99

BGB § 249 Bb Satz 1  
Dem Käufer eines Grundstücks, der auf Grund eines Zweitgutachtens erkannt  
hatte, daß ein vom Verkäufer eingeholtes erstes Verkehrswertgutachten möglicherweise unrichtig ist, steht ein Schadensersatzanspruch gegen den Erstgutachter nicht zu.

## X ZR 223/98

Rollenantriebseinheit  
PatG 1981 § 6 Satz 2; ZPO § 308  
a) Miterfinder bilden eine Gemeinschaft nach den §§ 741 ff. BGB, wenn sie ihr  
 Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben; jeder  
 Miterfinder kann über seinen Anteil an der Erfindung frei verfügen.  
 -2-  
b) Begehrt ein Erfinder für eine während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer  
 einer GmbH und in deren Unternehmensbereich zustande gekommene Erfindung von dieser eine Vergütung als angeblicher Alleinerfinder, so darf  
 das Gericht die Klage nicht deshalb abweisen, weil der Kläger nicht Alleinerfinder, sondern Miterfinder ist; der Anspruch auf Zahlung einer Vergütung als Alleinerfinder umfaßt grundsätzlich auch den Anspruch auf eine  
 Vergütung als Miterfinder.

## X ZR 41/00

PatG 1981 §§ 110 ff. (i.d.F. des 2. PatGÄndG v. 16.07.1998); ZPO § 233 Fe  
 Kreiselpumpe  
Ist zweifelhaft, welche Fristenregelung (hier: § 234 Abs. 1 ZPO oder § 123  
Abs. 2 Satz 1 PatG) für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen  
Stand anzuwenden ist, muß der anwaltliche Vertreter vorsorglich die kürzere  
Frist beachten.

## X ZR 4/00

Akteneinsicht XV  
PatG § 99 Abs. 3  
Ohne Vorliegen besonderer Umstände erfordert der von einem anwaltlichen  
Vertreter gestellte Antrag auf Einsicht in die Akten eines Patentnichtigkeitsverfahrens nicht, daß der von dem Anwalt vertretene Mandant namhaft gemacht  
wird.

## X ZR 97/99

BGB §§ 651 g, 174 S. 1  
Die Anmeldung von Ersatzansprüchen nach dem Reisevertragsrecht der  
§§ 651 a ff BGB durch einen Vertreter des geschädigten Reisenden ist unwirksam, wenn der Anmeldung nicht die Originalvollmachtsurkunde beigelegt ist  
und der Reiseveranstalter aus diesem Grund die Anmeldung der Ansprüche  
unverzüglich zurückweist. Die Vorlage einer beglaubigten Kopie der Vollmachtsurkunde genügt in diesem Zusammenhang nicht.

## X ZR 150/98

Temperaturwächter  
BGB §§ 242 Cc, 812 Abs. 1, 818 Abs. 3; PatG 1968 § 48; PatG 1981 § 141  
a) Ansprüche wegen Patentverletzung können verwirkt sein, wenn sich der Verletzer wegen der Duldung der Verletzungshandlungen durch den Patentinhaber  
 über einen längeren Zeitraum hin bei objektiver Beurteilung darauf einrichten  
 durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend  
 machen, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt.  
b) Auch gegenüber dem bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Herausgabe des  
 durch eine Patentverletzung Erlangten ist der Einwand der Verwirkung nicht  
 schlechthin oder regelmäßig ausgeschlossen.  
 -2-  
c) Bei der Verwirkung sind Zeit- und Umstandsmoment nicht voneinander unabhängig zu betrachten, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Die zeitlichen  
 wie die sonstigen Umstände des Falles müssen in ihrer Gesamtheit die Beurteilung tragen, daß Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr  
 rechnen mußte.

## X ZB 6/00

Parkkarte  
PatG (1981) § 100 Abs. 1  
Eine Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichts,  
die die Ablehnung einer vom Rechtsbeschwerdeführer beantragten Kosten(grund)entscheidung zum Gegenstand hat, ist - anders als etwa in den  
Fällen, in denen die angefochtene Entscheidung das Kostenfestsetzungsver-  
 -2-  
fahren (BGHZ 97, 7 - Transportbehälter) oder die Festsetzung der Vergütung  
eines beigeordneten Vertreters (Sen.Beschl. v. 13.10.1987 - X ZB 29/86,  
GRUR 1988, 115 - Wärmeaustauscher II) betrifft - statthaft.

## X ZR 15/98

Bauschuttsortieranlage  
BGB §§ 434, 440, 442, 325, 326 A  
a) Ein Rechtsmangel der Kaufsache ist bei einer behaupteten Patentverletzung  
 bereits dann dargetan und bewiesen, wenn feststeht, daß einem Dritten ein  
 Schutzrecht zusteht, kraft dessen er allein befugt ist, einen Gegenstand, wie  
 er verkauft worden ist, zu benutzen. Beruft sich hingegen der Verkäufer darauf, daß der Patentinhaber sein Recht nicht mehr geltend machen könne,  
 -2-  
 weil es erschöpft ist oder er der Benutzung zugestimmt hat, so trifft ihn hierfür die Darlegungs- und Beweislast.  
b) Verletzt der gekaufte Gegenstand das Patent eines Dritten, ist es grundsätzlich interessengerecht, dem Verkäufer zunächst Gelegenheit zu geben, den  
 Rechtsmangel zu beseitigen, bevor dem Käufer das Recht zugebilligt wird,  
 sich vom Vertrag zu lösen und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu  
 verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

## X ZR 72/98

Wetterführungspläne  
UrhG § 69 b; ArbnErfG §§ 2, 3, 9 ff.  
Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner  
betrieblichen Aufgaben geschaffen, kommt ein Anspruch auf Arbeitnehmervergütung grundsätzlich nicht in Betracht.

## X ZR 145/98

Brieflocher  
EPÜ Art. 52 Abs. 1, 54 Abs. 1, 56, 69 Abs. 1  
Sowohl für die Prüfung der Patentfähigkeit als auch für die Bestimmung des Schutzbereichs sind Begriffe in den Patentansprüchen so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung  
der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht .

## X ZR 137/99

Bodenwaschanlage  
PatG 1981 §§ 9, 15  
a) Der Inhaber eines Verfahrenspatents ist grundsätzlich nicht gehindert, sich  
 von dem Erwerber einer zur Ausführung des Verfahrens bestimmten und  
 -2-  
 geeigneten Vorrichtung die Zahlung von Lizenzgebühren versprechen zu  
 lassen (Bestätigung von BGH, Urt. v. 24.09.1979 - KZR 14/78, GRUR  
 1980, 38 - Fullplastverfahren).  
b) Die Vereinbarung einer Mindestlizenz schließt die Anpassung der Lizenz  
 nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nicht zwingend aus (Fortführung von BGH, Urt. v. 15.03.1973 - KZR 11/72, GRUR  
 1974, 40 - Bremsrolle).

## X ZR 203/98

BGB §§ 328, 249 D  
a) Wenn ein Dritter in den Schutzbereich eines Vertrages einbezogen ist,  
 kommt es für die Feststellung, welcher Schaden ihm durch die Pflichtverletzung entstanden ist, nicht darauf an, ob überhaupt und inwieweit ein Vertrauenstatbestand gegeben war und sein Vertrauen enttäuscht wurde.  
b) Für schädliche Auswirkungen seines Gutachtens kann auch der Gutachter  
 einem Dritten gegenüber haften, dem die Öffentlichkeit nicht in gleicher  
 Weise wie beispielsweise einem öffentlich-bestellten Sachverständigen be-  
 -2-  
 sonders hervorgehobene Kompetenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit zutrauen kann.

## X ZB 20/99

Endoprotheseeinsatz  
PatG 1981 § 5 Abs. 2 Satz 1  
Ein Verfahren zum Entfernen eines Einsatzes aus einer Hüftgelenkendoprothese dient der chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.

## X ZB 14/00

GWB § 107  
Sobald das Vergabeverfahren durch wirksame Erteilung des Auftrags an einen  
Bieter abgeschlossen ist, kann die Vergabekammer in zulässiger Weise nicht  
mehr angerufen werden.

## X ZR 128/00

PatG 1981 §§ 110 ff. (i.d.F. des 2. PatGÄndG v. 16.07.1998)  
 Wiedereinsetzung V  
Für einen Patentanwalt, der mit der Vertretung einer Partei in einem ein Patentnichtigkeitsverfahren betreffenden Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof betraut ist, gelten im Hinblick auf die Wahrung von in Berufungsverfahren zu beachtenden Fristen die gleichen Regeln wie für einen Rechtsanwalt.

## X ZR 128/99

BGB §§ 195, 197, 528 Abs. 1 Satz 1  
Der Anspruch auf Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers nach § 528  
Abs. 1 Satz 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung von 30 Jahren auch  
dann, wenn er durch wiederkehrende Leistungen des Beschenkten in einer  
dem angemessenen Unterhaltsbedarf entsprechenden Höhe - bis zur Erschöpfung des Werts der Schenkung - zu erfüllen ist.

## X ZR 146/99

BGB § 529 Abs. 2  
a) Für die Berechtigung der Einrede nach § 529 Abs. 2 BGB ist es grundsätzlich unerheblich, wann und wodurch die eigene Bedürftigkeit des Beschenkten bzw. seines Erben entstanden ist.  
b) Die Berufung auf die eigene Bedürftigkeit stellt allerdings eine unzulässige  
 Rechtsausübung dar, wenn der Beschenkte bzw. sein Erbe Kenntnis von  
 -2-  
 dem Notbedarf des Schenkers gehabt und gleichwohl die eigene Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat.

## X ZB 7/00

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6  
Keine greifbare Gesetzwidrigkeit, wenn ein Gericht die örtliche Zuständigkeit  
und ein daraufhin angerufenes Gericht die deutsche internationale Zuständigkeit verneint.

## X ZR 247/98

HGB § 354 a  
§ 354 a HGB gilt nicht für rechtsgeschäftliche Abtretungsverbote, die vor Inkrafttreten der Vorschrift vereinbart worden sind, wenn die abgetretene Forderung vor diesem Zeitpunkt entstanden ist.

## X ZR 9/99

BGB §§ 631, 633, 635  
a) Der Anspruch des Bestellers einer individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Software auf Lieferung einer zum Betrieb der Software erforderlichen Dokumentation wird grundsätzlich erst mit dem Abschluß der Arbeiten  
 an dem Programm fällig.  
b) Läßt sich eine abweichende Vereinbarung nicht feststellen, kann von einem  
 Softwarehersteller nicht ohne weiteres erwartet werden, daß er ohne Rück-  
 -2-  
 sicht auf mögliche künftige Erweiterungen und Änderungen des Programms  
 in jedem Stadium seiner Arbeiten eine diesen entsprechende Dokumentation  
 gestaltet.

## X ZR 176/99

ZPO § 286 A  
 Kabeldurchführung II  
Der Tatrichter darf die Ergebnisse eines Sachverständigengutachtens nicht  
ohne weiteres übernehmen. Sachverständige Äußerungen sind vom Tatrichter  
eigenverantwortlich daraufhin zu untersuchen, ob und inwieweit sie Angaben  
enthalten, die Aufklärung im Hinblick auf entscheidungserhebliche und allein  
von dem erkennenden Gericht zu beantwortende Fragen zu bieten vermögen.  
Das Urteil muß erkennen lassen, daß dies geschehen ist.

## X ZR 155/98

EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG 1981 § 3 Abs. 1  
 - Schalungselement -  
Die in einem Bauelement verwirklichte Erfindung ist nicht schon dann ohne  
weiteres der Öffentlichkeit zugänglich, wenn die Bauelemente auf einer einzelnen, mit dem Herstellerbetrieb verbundenen Baustelle verwendet werden und  
die Erfindung nur bei Zerlegung der Bauelemente erkennbar wird.

## X ZR 177/98

Trigonellin  
PatG 1981 § 64; EPÜ Art. 68  
Wird ein europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland  
sowohl in einem deutschen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen  
Einspruchsverfahren beschränkt, verbleibt als geschützt nur das, was zugleich  
nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.  
EPÜ Art. 56 (entsprechend PatG 1981 § 4)  
Die Zugabe eines weiteren Stoffs zur Rezeptur eines Heilmittels, durch die eine  
verbesserte Wirkung des Heilmittels nicht zu erwarten war, kann zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen, wenn eine verbesserte Wirkung erwartungsgemäß durch diese Zugabe nicht eintritt.

## X ZR 180/98

BGB § 636 Abs. 1 Satz 1  
Für die Berechtigung zum Rücktritt bei verspäteter Herstellung des Werks ist  
es nicht maßgeblich, ob der Unternehmer eine Hauptleistungspflicht nicht  
rechtzeitig erfüllt hat. Das Rücktrittsrecht besteht unabhängig von der Einordnung als Haupt- oder Nebenleistungspflicht hinsichtlich der gesamten, noch  
nicht erbrachten Werkleistungen jedenfalls dann, wenn eine werkvertraglich  
geschuldete Leistung nicht rechtzeitig erbracht wird, auf der vom Unternehmer  
geschuldete weitere Leistungen aufbauen, und infolge der nicht rechtzeitig erbrachten Leistung der Eintritt des vertragsgemäß geschuldeten Erfolgs gefährdet ist.

## X ZR 63/99

BGB § 276 Fa - culpa in contrahendo -  
Geht ein Unternehmen, das mit dem am selben Ort residierenden und auf  
dem selben Gebiet tätigen wahren Schuldner wirtschaftlich verbunden ist, im  
Verkehr unter einer mit der Geschäftsbezeichnung des Schuldners weitgehend übereinstimmenden Firma auftritt, Aufträge mit diesem arbeitsteilig abwickelt und das selbe Bankkonto wie der Schuldner benutzt, ohne Hinweis  
auf die fehlende eigene Passivlegitimation sachlich auf das Verlangen des  
 -2-  
Gläubigers ein, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, kann es dem  
Gläubiger aus dem Gesichtspunkt der culpa in contrahendo zum Schadensersatz verpflichtet sein. Zu ersetzen ist nur ein Schaden, den der Gläubiger  
dadurch erleidet, daß er infolgedessen eine rechtzeitige Geltendmachung  
seiner Ansprüche gegen den wahren Schuldner unterläßt.

## X ZR 229/99

BGB § 528; ZPO § 852  
Der Anspruch des Schenkers nach § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB auf Herausgabe  
des Geschenks erlischt nicht mit dessen Tod, sofern er bereits vom Schenker  
geltend gemacht oder abgetreten worden ist. Das gleiche gilt, wenn der Schenker durch die Inanspruchnahme unterhaltssichernder Leistungen Dritter zu erkennen gegeben hat, daß er ohne die Rückforderung des Geschenks nicht in  
der Lage war, seinen notwendigen Unterhalt zu bestreiten.  
 -2-

## X ZR 168/97

Taxol  
IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. b; Art. 83  
Bei einem Patent für ein chemisches Syntheseverfahren kann ein bestimmter Verfahrensschritt  
in Form einer an sich geläufigen, allgemein bezeichneten Reaktion (hier: Veresterung) auch  
dann allgemein beansprucht werden, wenn bekannte Möglichkeiten, diese Reaktion durchzuführen, versagen, in der Patentschrift aber ein ausführbarer Weg zur Durchführung der Reaktion nacharbeitbar offenbart ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dem Fachmann auch andere Wege zur Durchführung der Reaktion zur Verfügung standen.  
 -2-

## X ZR 227/99

Schleppfahrzeug  
PatG 1981 § 8 Satz 1, IntPatÜG Artikel II § 5 Abs. 1, EPÜ Artikel 60  
a) Steht fest, daß der auf Abtretung der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung Klagende Kenntnis von der streitigen Erfindung hatte, ist es  
 auch im Anwendungsbereich des Artikel II § 5 Abs. 1 IntPatÜG Sache des  
 Patentanmelders, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden, eingehend zu substantiieren. Gleiches gilt  
 für nationale deutsche Patentanmeldungen im Anwendungsbereich des § 8  
 PatG.  
b) Ein Anspruch auf Abtretung der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung hängt - ebenso wie bei einer nationalen deutschen Patentanmeldung - nicht davon ab, ob die betreffende Erfindung patentfähig ist.  
 -2-  
c) Die Abtretung der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung kann  
 - ebenso wie bei einer nationalen deutschen Patentanmeldung - auch in der  
 Weise geschehen, daß die Anmeldung geteilt und die Rechte aus der so  
 entstandenen Trennanmeldung an den Gläubiger abgetreten werden.

## X ZR 204/00

Vollstreckungsabwehrklage  
PatG 1981 §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 2, 110 Abs. 1; GebrMG § 17 Abs. 4  
Im Verfahren über die Vollstreckungsabwehrklage gegen die Zwangsvollstreckung  
aus einem Kostenfestsetzungsbeschluß des Patentamtes ist ein Rechtsmittel gegen  
das Urteil des Bundespatentgerichts nicht statthaft.

## X ZR 21/00

ZPO §§ 128 Abs. 2, 524 Abs. 4  
Einverständnis der Parteien im Sinne von § 524 Abs. 4 ZPO liegt nicht vor, wenn  
zunächst nur eine Partei ihre Zustimmung zu einer Entscheidung durch den Einzelrichter erklärt hat und erst nach deren Widerruf die andere Partei ihre Zustimmung  
erklärt.

## X ZR 231/99

BGB § 328  
In die Schutzwirkung eines Vertrages, durch den eine Behörde im Rahmen der  
ihr im öffentlichen Interesse obliegenden Verwaltungsaufgaben einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, ist der von der dadurch vorbereiteten Verwaltungsentscheidung möglicherweise betroffene Dritte  
nicht ohne weiteres einbezogen.

## X ZB 10/01

GWB §§ 106 Abs. 2, 113 Abs. 1 Satz 1  
Zur Wirksamkeit von Beschlüssen der Vergabekammer des Landes Thüringen  
ist nicht erforderlich, daß diese auch vom ehrenamtlichen Beisitzer unterschrieben werden, der an der Entscheidung mitgewirkt hat.  
GWB § 99 Abs. 1  
 -2-  
Betraut ein öffentlicher Auftraggeber eine GmbH mit Dienstleistungen, kommt  
es nicht zu einem öffentlichen Auftrag i.S. von § 99 Abs. 1 GWB, wenn der  
öffentliche Auftraggeber alleiniger Anteilseigner des Beauftragten ist, er über  
diesen eine Kontrolle wie über eigene Dienststellen ausübt und der Beauftragte  
seine Tätigkeit im wesentlichen für diesen öffentlichen Auftraggeber verrichtet.

## X ZR 150/99

BGB § 276 Fa  
VOL/A  
VOB/A  
Die an der Vergabe öffentlicher Aufträge interessierten Bieter dürfen grundsätzlich darauf vertrauen, daß der öffentliche Auftraggeber das Verfahren über  
die Vergabe seiner Aufträge ordnungsgemäß und unter Beachtung der für ihn  
geltenden Bedingungen einleitet und durchführt; eine Verletzung dieses Vertrauens kann zu einer Haftung nach den Grundsätzen des Verschuldens bei  
Vertragsschluß führen.  
 -2-  
VOL/A § 26  
VOB/A § 26  
An den schwerwiegenden Grund, der eine Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens ermöglicht, sind strenge Maßstäbe anzulegen. Er ist ohne weiteres  
nicht schon deshalb gegeben, weil der Ausschreibende bei der Einleitung oder  
der Durchführung des Verfahrens fehlerhaft gehandelt hat.

## X ZR 159/98

""zipfelfreies Stahlband""  
PatG 1981 §§ 3 Abs. 1, 9 Satz 2 Nr. 1  
Wird das geschützte Erzeugnis im Patentanspruch durch das Verfahren seiner  
Herstellung gekennzeichnet, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem angegebenen Herstellungsweg durch  
diesen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die  
das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren.  
 -2-

## X ZB 21/00

Idarubicin III  
VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3; PatG (1981) §§ 16a, 49a  
Der Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für eine konkret  
bezeichnete Substanz kann nicht schon mit der Begründung zurückgewiesen  
 -2-  
werden, eine hilfsweise beantragte Fassung ohne konkrete Bezeichnung des  
zu schützenden Wirkstoffs sei vorzugswürdig.

## X ZR 13/99

BGB §§ 631, 362 Abs. 1; UStG § 18 Abs. 8; UStDV §§ 51 ff.  
a) Zahlt der Besteller eines Werkes im umsatzsteuerrechtlichen Abzugsverfahren (§ 18 Abs. 8 UStG, §§ 51 ff. UStDV) einen Teil der Vergütung an den Finanzfiskus, nachdem dieser die Steuerpflichtigkeit der Vergütungsforderung  
 nach deutschem Recht festgestellt und den Besteller bei Meidung eines  
 Haftungsbescheides (§ 55 UStG) zur Zahlung aufgefordert hat, so erlischt  
 -2-  
 die Vergütungsforderung des Unternehmers in dem Umfang, in dem der Besteller die Vergütung für Rechnung des Unternehmers zur Tilgung von dessen Steuerschuld verwendet.  
b) Die Erfüllungswirkung tritt auch dann ein, wenn die umsatzsteuerrechtliche  
 Rechtslage zur Zeit der Zahlung an den Steuerfiskus ungeklärt ist.

## X ZR 29/99

BGB § 324 Abs. 1 Satz 2  
Die Darlegungslast für ersparte Aufwendungen des Schuldners bei vom Gläubiger zu vertretender Unmöglichkeit trifft grundsätzlich den Gläubiger. Diesem  
können jedoch bei der Darlegung im Einzelfall Erleichterungen zugute kommen.

## X ZR 71/99

BGB § 326 A  
a) Im Rahmen von Schadensersatzansprüchen nach § 326 BGB trifft die Beweislast  
 für Ersparnisse des Gläubigers grundsätzlich den Schuldner.  
UStG § 1 Abs. 1 Nr. 1  
 -2-  
b) Eine auf Nichterfüllung gestützte Schadensersatzforderung nach § 326 BGB ist,  
 soweit mit ihr als Schaden die infolge des Schadensersatzverlangens untergegangene Vergütungsforderung für tatsächlich erbrachte Leistungen verfolgt wird,  
 umsatzsteuerrechtlich der auf die steuerbare Leistung zu stützenden Vergütungsforderung gleich zu erachten und stellt damit selbst steuerbaren Umsatz dar.

## X ARZ 132/01

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6; GVG § 17a Abs. 2  
a) Bei negativen Kompetenzkonflikten zwischen Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Arbeitsgerichten ist für die Bestimmung  
 des zuständigen Gerichts auch nach der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung des § 36 ZPO derjenige oberste Gerichtshof des Bundes zuständig, der zuerst darum angegangen wird.  
b) Auch eine im Verfahren über die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe  
 ausgesprochene Verweisung an ein Gericht eines anderen Rechtswegs ist grundsätzlich für dieses Gericht bindend.

## X ARZ 69/01

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6; GVG § 17a Abs. 2  
a) Bei negativen Kompetenzkonflikten zwischen Gerichten der ordentlichen  
 Gerichtsbarkeit und Arbeitsgerichten ist für die Bestimmung des zuständigen  
 Gerichts auch nach der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung des § 36  
 ZPO derjenige oberste Gerichtshof des Bundes zuständig, der zuerst darum  
 angegangen wird.  
 -2-  
b) Hat ein Gericht den zu ihm beschrittenen Rechtsweg zuächst für zulässig  
 erklärt und verweist es den Rechtsstreit später gemäß § 17 a Abs. 2 GVG an  
 ein Gericht eines anderen Rechtszweigs, ist der Verweisungsbeschluß bindend, wenn er in Rechtskraft erwächst.

## X ZB 18/00

Drehmomentenübertragungseinrichtung  
PatG 1981 §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 38  
Werden in den Patentanspruch nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels der Erfindung aufgenommen, geht die sich daraus ergebende Merkmalskombination dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn sie in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen  
kann.

## X ZR 168/98

Luftverteiler  
EPÜ Art. 87, 88; PVÜ Art. 4  
Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft nur dann im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn  
die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombinati-  
 -2-  
on dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein  
und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander  
kombiniert werden (im Anschluß an die Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts).

## X ZR 32/99

PatG 1981 §§ 9, 12  
 Biegevorrichtung  
Dem Vorbenutzer sind Weiterentwicklungen, die über den Umfang der bisherigen Benutzung hinausgehen, jedenfalls dann verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung eingreifen.

## X ZR 51/00

BGB § 276 Fc  
Erteilt ein öffentlicher Auftraggeber dem Bieter mit dem niedrigsten Preis den  
ausgeschriebenen Auftrag deshalb nicht, weil er ihn nach (strafbaren) Manipulationen an dem von diesem eingereichten Gebot als unzuverlässig ansieht,  
steht ihm gegen diesen Bieter kein Anspruch auf Erstattung der Differenz zwischen dessen Gebot und dem des nächstgünstigsten Bieters zu, dem in der  
Folge der Auftrag erteilt wurde.

## X ZR 100/99

VOB/A § 25 Nr. 3 Abs. 3  
Ein öffentlicher Auftraggeber von Bauleistungen macht von seinem ihm durch  
§ 25 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A eingeräumten Ermessen fehlerhaften Gebrauch, wenn  
er einen Bieter gegenüber einem ebenfalls geeigneten und preislich günstigeren anderen Bieter nach dem Prinzip ""bekannt und bewährt"" bevorzugt.  
 -2-

## X ZB 16/00

PatG 1981 § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3  
 Suche fehlerhafter Zeichenketten  
a) Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche  
 verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie  
 nur - irgendwie - über die Bereitstellung der Mittel  
 -2-  
 hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen  
 der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.  
b) Eine vom Patentierungsverbot erfaßte Lehre (Computerprogramm als solches) wird nicht schon dadurch patentierbar, daß sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet wird.

## X ZR 72/98

Wetterführungspläne II  
ArbEG § 20, UrhG § 69 b  
Ein von einem Arbeitnehmer im Rahmen seiner arbeitsvertraglichen Pflichten für  
seinen Arbeitgeber entwickeltes Computerprogramm begründet die einen Vergütungsanspruch nach § 20 ArbEG auslösende Vorzugsstellung nicht schon deshalb,  
weil dem Arbeitgeber an dem Programm nach dem Urheberrecht ein alleiniges  
Nutzungsrecht zusteht und eine Nachschöpfung aus tatsächlichen Gründen,  
insbesondere wegen des Dekompilierungsverbots und der darauf beruhenden  
Schwierigkeit einer solchen Nachbildung ausscheidet.  
 -2-  
BGB § 242 Be  
Ein Anspruch auf Auskunft über tatbestandsmäßige Voraussetzungen eines  
Anspruchs setzt über die mangelnde Kenntnis des Auskunftsberechtigten hinaus  
voraus, daß dieser nicht nur seinen Anspruch, sondern auch die Gründe plausibel  
darlegt, warum ihm eine weitere Spezifizierung der Anspruchsvoraussetzungen nicht  
möglich ist.

## X ARZ 266/01

GVG § 17 a; ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 1  
Die Zulässigkeit des beschrittenen Rechtswegs ist in dem durch § 17 a GVG  
eröffneten Instanzenzug festzulegen. Ein Ausspruch zur Zulässigkeit des  
Rechtswegs entsprechend § 36 ZPO kommt allerdings ausnahmsweise in Betracht, wenn dies zur Wahrung einer funktionierenden Rechtspflege und der  
Rechtssicherheit notwendig ist.

## X ARZ 266/01

GVG § 17 a; ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6  
Die Zulässigkeit des beschrittenen Rechtswegs ist in dem durch § 17 a GVG  
eröffneten Instanzenzug festzulegen. Ein Ausspruch zur Zulässigkeit des  
Rechtswegs entsprechend § 36 ZPO kommt allerdings ausnahmsweise in Betracht, wenn dies zur Wahrung einer funktionierenden Rechtspflege und der  
Rechtssicherheit notwendig ist.

## X ZR 134/00

SortenschutzG § 10a Abs. 6  
a) Eine Vereinigung von Sortenschutzinhabern ist nicht befugt, nationale Sortenschutzrechte für Sortenschutzinhaber gerichtlich geltend zu machen, die  
 nicht unmittelbare oder mittelbare Mitglieder der Vereinigung sind.  
b) Der Inhaber eines nationalen Sortenschutzrechts kann von einem Landwirt  
 keine Auskunft darüber verlangen, in welchem Umfang er Erntegut durch  
 Anbau von Vermehrungsmaterial einer geschützten Sorte im eigenen Betrieb  
 gewonnen und dieses als Vermehrungsmaterial im eigenen Betrieb verwendet hat (Nachbau), solange nicht ersichtlich ist, daß er tatsächlich Nachbau  
 betrieben hat.  
 -2-

## X ZR 6/00

BGB § 632  
Besteht zwischen den Parteien ein Werkvertrag mit Pauschalpreisabrede, können darin nicht vorgesehene zusätzliche Werkleistungen auch ohne Abschluß  
eines sie betreffenden zusätzlichen Werkvertrages vom Besteller zu vergüten  
sein.  
Voraussetzung eines solchen erhöhten Vergütungsanspruchs ist, daß zu dem  
Leistungsinhalt, der einer Pauschalpreisvereinbarung zugrunde liegt, erhebliche, zunächst nicht vorgesehene Leistungen auf Veranlassung des Bestellers  
hinzukommen, unabhängig davon, ob die Parteien über die neue Preisgestaltung eine Einigung erzielt haben.

## X ZR 233/00

§ 634 Abs. 2 BGB in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung  
1. Die Verzögerung der Eröffnung oder die behördliche Androhung der Schließung eines Geschäftslokals können Ausnahmesituationen sein, die es  
 rechtfertigen, davon abzusehen, den Unternehmer unter Fristsetzung zur  
 Beseitigung eines Mangels des Werks aufzufordern.  
2. Eine vom Zuwarten auf die Mangelbeseitigung durch den Unternehmer ausgehende Störung ist nicht unerheblich und kann daher eine sofortige eigene  
 Mangelbeseitigung durch den Besteller rechtfertigen, wenn an einem Freitag  
 von einer Behörde die Schließung eines Geschäftsbetriebs zu Beginn der  
 kommenden Woche für den Fall angedroht wird, daß bis dahin der Grund für  
 -2-  
 die von dem Geschäftsbetrieb ausgehenden Emissionen nicht beseitigt sind,  
 und der die Emissionen auslösende Mangel des Werks erst im Zuge der  
 vom Besteller am Tag der Androhung eingeleiteten Arbeiten zum Abstellen  
 der Emissionen zu Tage tritt.

## X ZR 91/00

BGHR: ja  
BGB § 397  
Selbst bei eindeutig erscheinender Erklärung des Gläubigers darf ein Verzicht  
nicht angenommen werden, ohne daß bei der Feststellung zum erklärten Vertragswillen sämtliche Begleitumstände berücksichtigt worden sind.

## X ZB 12/01

Sumatriptan  
VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18.6.1992 über die Schaffung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 1, 3; PatG 1981 § 49 a  
a) Bei der Erteilung des Schutzzertifikats ist das Erzeugnis (der Wirkstoff oder  
 die Wirkstoffzusammensetzung im Sinne des Art. 1 lit. b) der Verordnung  
 (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18.6.1992 über die Schaffung eines er-  
 -2-  
 gänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel) konkret zu bezeichnen, für das  
 das Zertifikat gilt.  
b) Das Schutzzertifikat kann auch für einen im Grundpatent als solchen nicht  
 genannten Wirkstoff erteilt werden, der vom Schutzbereich eines Anspruchs  
 des Grundpatents umfaßt wird. Es kommt dann nicht darauf an, ob das  
 Grundpatent auf diesen Wirkstoff beschränkt werden könnte oder ob darin  
 mangels Offenbarung des konkreten Wirkstoffs eine unzulässige Erweiterung läge.

## X ZR 185/99

VOB/A § 24 Nr. 3  
Reduziert der öffentliche Auftraggeber im Einverständnis mit einem Bieter einen Einzelpreis in dessen Angebot mit der Folge, daß der Bieter in der Gesamtwertung der Angebote eine günstigere Position einnimmt, so handelt es  
sich hierbei nicht um eine unschädliche ""Klarstellung"" des Angebots, sondern  
um eine nachträgliche, nach § 24 Nr. 3 VOB/A unzulässige Preisänderung, die  
bei der Bewertung der Angebote nicht berücksichtigt werden darf.

## X ZR 215/00

Drahtinjektionseinrichtung  
ArbEG § 16 Abs. 1 und 2; BGB §§ 242, 259  
a) Macht der Arbeitgeber von einer Diensterfindung Gebrauch, so hat der Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunftserteilung, die eine Pflicht zur Rechnungslegung zum Inhalt haben  
 kann, auch dann, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder Schadensersatz leisten muß, weil er die Übertragung des Schutzrechts nach § 16  
 Abs. 1 ArbEG pflichtwidrig schuldhaft vereitelt hat. Zur Berechnung des ihm  
 zustehenden Schadensersatzanspruchs benötigt der Arbeitnehmererfinder  
 im wesentlichen die gleichen Angaben wie beim Vergütungsanspruch nach  
 § 9 ArbEG.  
b) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, während der dem Arbeitnehmererfinder nach  
 § 16 Abs. 2 ArbEG zustehenden Überlegungsfrist alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um dem Arbeitnehmer das zu übertragende Recht in dem  
 Rechtszustand zu erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Mitteilung der  
 Aufgabeabsicht befunden hat.  
 -2-  
 Der Arbeitgeber muß deshalb in einem Einspruchsverfahren und einem  
 nachfolgenden Beschwerdeverfahren, in dem der Widerruf des Patents droht,  
 alle ihm zu Gebote stehende Verteidigungsmöglichkeiten zugunsten des Arbeitnehmererfinders ausschöpfen. Wird in dem Verfahren offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, muß der Arbeitgeber durch Nachfrage bei den  
 zuständigen Mitarbeitern und durch Durchsicht der maßgeblichen Vertragsunterlagen aufklären, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht oder tatsächliche Umstände bekannt sind, aus denen eine Pflicht zur Geheimhaltung  
 folgt.

## X ARZ 334/01

ZPO § 32  
Voraussetzung für eine Zuständigkeit nach § 32 ZPO ist, daß der Kläger eine  
unerlaubte Handlung darlegt.

## X ZR 166/99

BGB § 326 Ed  
Bei einem bereits vollzogenen Dauerschuldverhältnis kann ein Rücktritt auch  
dann in Betracht kommen, wenn eine vollständige Rückabwicklung unschwer  
möglich und nach der Interessenlage der Beteiligten sachgerecht ist.

## X ZR 36/01

Funkuhr  
PatG 1981 § 139; BGB § 840  
Zur Verantwortlichkeit eines im Ausland ansässigen Lieferanten für die Verletzung  
inländischer Patentrechte.

## X ARZ 314/01

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6; GVG § 17 a  
a) Auch eine an sich rechtswidrige Verweisung ist bindend, wenn sie in  
 Rechtskraft erwachsen ist.  
b) Wenn ein Gericht die Unzulässigkeit des zu ihm beschrittenen Rechtsweges  
 rechtskräftig ausgesprochen hat, bedarf es der Bestimmung des zuständigen  
 Gerichts durch ein übergeordnetes Gericht nicht mehr. Ein auf eine solche  
 Bestimmung gerichteter Antrag ist unzulässig.

## X ZB 12/00

Custodiol I  
Verordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3 Buchst. a; PatG 1981  
§§ 16 a, 49 a  
Zu der Frage, ob ein Erzeugnis, das hinsichtlich einer Zutat den im Grundpatent angegebenen Mengenbereich (hier: 10 ± 2 mmol/l) deutlich verläßt  
(hier im Erzeugnis 4 mmol/l), durch das Grundpatent geschützt ist.

## X ZR 135/01

Schneidmesser II  
PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69  
Bleibt das Patent bei objektiver Betrachtung hinter dem technischen Gehalt der  
Erfindung zurück, beschränkt sich der Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist.

## X ZR 168/00

Schneidmesser I  
PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69  
a) Durch in den Patentanspruch aufgenommene Zahlen- und Maßangaben  
 wird der Schutzgegenstand des Patents mitbestimmt und damit auch begrenzt. Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und  
 Maßangaben jedoch grundsätzlich der Auslegung fähig.  
b) Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlenwert als im Sinne  
 des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Anspruchs hinaus.

## X ZR 43/01

Kunststoffrohrteil  
PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69  
1. Für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents kommt es grundsätzlich nicht auf Vorgänge im Erteilungsverfahren an, die der Patenterteilung  
 vorausgegangen sind.  
EPÜ Art. 108  
2. Der Rücknahme der Beschwerde des Patentinhabers gegen die in einem  
 Einspruchsverfahren ergangene Entscheidung kommt rechtsgestaltende  
 Wirkung nur insoweit zu, als durch sie die Entscheidung über Aufrechterhaltung oder Widerruf des europäischen Patents in Bestandskraft erwächst.  
 -2-

## X ZR 73/01

Custodiol II  
PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69  
Die Rechtsprechung, nach der die Schutzwirkung eines Patents, dessen Patentanspruch Zahlen- und Maßangaben enthält, nicht in Bereiche erstreckt  
werden kann, die wesentlich von denen des Patentanspruchs abweichen, wenn  
in den Zahlen- und Maßangaben das erfinderisch Neue der Lehre des Patents  
zu erblicken ist (Sen.Urt. v. 31.1.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 427  
- Bierklärmittel m.w.N), betrifft lediglich Patente, deren Schutzbereich noch  
nicht nach Art. 69 EPÜ oder nach § 14 PatG 1981 zu beurteilen war. Die Verbindlichkeit von Zahlen- oder Maßangaben im Patentanspruch ist nach geltendem Recht grundsätzlich nicht danach zu beurteilen, in welcher Beziehung diese zum Stand der Technik stehen. Dies hindert es allerdings nicht, auch Angaben zum Stand der Technik in der Beschreibung zur Auslegung solcher Angaben heranzuziehen.

## X ZR 125/00

BGB § 272, §§ 631 ff. a.F., § 813 Abs. 2  
Zahlt der zu Abschlagszahlungen verpflichtete Besteller vor Fälligkeit der jeweiligen Rate auf die spätere, im Umfang der Zahlungen tatsächlich bestehende Werklohnschuld, steht ihm ein Anspruch auf Ausgleich der damit verbundenen angeblichen Nutzungsvorteile gegen den Unternehmer nicht zu.

## X ZR 157/99

HGB § 54 Abs. 3  
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Dritter Beschränkungen der  
Handlungsvollmacht gegen sich gelten lassen muß.

## X ZR 49/00

BGB § 638 Abs. 1 in der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung  
Die lange Verjährungsfrist ""bei Bauwerken"" kommt nicht allein deshalb in Betracht, weil der Besteller einer Anlage ein Angebot zum Selbsteinbau in seinem  
Bauwerk erbeten hatte.

## X ARZ 24/02

GVG § 17a; ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6  
Zur Unzulässigkeit einer Bestimmung des zuständigen Gerichts in entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO bei einem Zuständigkeitskonflikt zwischen Gerichten verschiedener Rechtswege.

## X ZR 228/00

RBerG Art. 1 § 1  
Gegen ein geschäftsmäßiges Handeln bei der Einziehung einer zu diesem Zweck  
abgetretenen Forderung kann es sprechen, daß die Abtretung der Forderung dazu  
dienen soll, die prozessuale und materiell-rechtliche Position des Zessionars zu verstärken, der die Forderung zunächst als eigene geltend gemacht hat.

## X ZR 127/99

ArbEG § 9, BGB § 242 Be  
 Abgestuftes Getriebe  
a) Ist zur Ermittlung der angemessenen Vergütung für eine unbeschränkt in  
 Anspruch genommene Diensterfindung - wie regelmäßig - die Methode der  
 Lizenzanalogie heranzuziehen, richtet sich der Umfang des Auskunftsanspruchs des Arbeitnehmers danach, an welche tatsächlichen Umstände hinsichtlich Art und Umfangs der Nutzung vernünftige Parteien die Vergütung  
 des ""Lizenznehmers"" für ein vom ihm erworbenes ausschließliches Nut-  
 -2-  
 zungsrecht geknüpft hätten, inwieweit der Arbeitnehmer über diese Umstände in entschuldbarer Weise im unklaren ist und inwieweit diese Unklarheit  
 vom Arbeitgeber in zumutbarer Weise beseitigt werden kann.  
b) Erhält der konzernverbundene Arbeitgeber keine bezifferte Gegenleistung  
 dafür, daß er anderen konzernangehörigen Unternehmen die Nutzung der  
 von ihm in Anspruch genommenen Diensterfindung gestattet, kommt es für  
 die Frage, ob und gegebenenfalls inwiefern der Arbeitgeber über die Nutzung im Konzern Auskunft zu geben hat, darauf an, wie vernünftige Lizenzvertragsparteien, die eine solche Konstellation bedacht hätten, dieser Rechnung getragen hätten.

## X ZR 17/01

BGB §§ 651 a, 651 k  
a) Wer eine Reise bucht, an der er selbst nicht teilnimmt, kann gleichwohl  
 Vertragspartei des Reisevertrages werden und als Reisender im Sinne von  
 § 651 a Abs. 1 BGB anzusehen sein.  
b) Sogenannte Incentive-Reisen, die Unternehmen im Rahmen einer Werbeaktion ihren Kunden kostenfrei überlassen wollen, dienen Urlaubszwecken.  
c) Im Anwendungsbereich des § 651 k BGB muß der Reisende entsprechend  
 der in Abs. 1 Satz 1 dieser Bestimmung enthaltenen Regelung darlegen  
 und gegebenenfalls nachweisen, daß Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Reiseveranstalters ausgefallen sind. Kommt  
 er dem nach, ist es Sache des Kundengeldabsicherers, zu belegen, daß  
 die Reiseleistungen auch ohne die Zahlungsunfähigkeit oder die Insolvenz  
 des Reiseveranstalters aufgrund anderer Ursachen ausgefallen wären.

## X ZR 67/00

BGB § 276 Fa; VOB/A § 25 Nr. 1 Abs. 1  
Hätte der klagende Bieter mit seinem Angebot nach § 25 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A  
ausgeschlossen werden müssen, besteht ein auf das positive Interesse gerichteter Schadensersatzanspruch auch dann nicht, wenn der beklagte Auftraggeber die Nichtberücksichtigung des Angebots nicht auf diesen Ausschlußtatbestand gestützt hat.

## X ZR 83/01

Massedurchfluß  
ZuSEntschG § 3 Abs. 1, 2  
Für die Prüfung der Frage, ob er zur Erstellung eines Gutachtens in der Lage ist,  
steht dem als Sachverständigen in Aussicht Genommenen regelmäßig eine Entschädigung nicht zu.

## X ZB 27/01

Zahnstruktur  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Fassung 2. PatGÄndG  
Die im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts liegende Entscheidung, mit der dieses die Zuziehung eines gerichtlichen Sachverständigen ablehnt, stellt regelmäßig  
keine Verletzung des Grundrechts auf rechtliches Gehör der Partei dar, die einen  
solchen Beweisantrag gestellt hatte.

## X ARZ 110/02

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6, § 281 Abs. 2  
Ein Verweisungsbeschluß ist nicht schon deshalb willkürlich, weil er von einer ""ganz  
überwiegenden"" oder ""fast einhelligen"" Rechtsauffassung abweicht.

## X ZR 70/00

ZPO § 78  
Erteilt ein nicht postulationsfähiger Rechtsanwalt einem postulationsfähigen Rechtsanwalt Untervollmacht zur mündlichen Verhandlung, so handelt der Unterbevollmächtigte als Vertreter der Partei und nicht des Hauptbevollmächtigten.  
AGBG §§ 6, 11 Nr. 10, 24; BGB § 140  
Ist eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Abtretung vertraglicher  
Gewährleistungsansprüche von der Leasinggeberin an die Leasingnehmerin nicht  
unbedingt und vorbehaltlos erfolgt und deshalb unwirksam, so kann die unwirksame  
Abtretung umzudeuten sein in eine rechtswirksame Ermächtigung des Leasingnehmers, die betreffenden Ansprüche der Leasinggeberin im eigenen Namen geltend zu  
machen.

## X ZR 250/00

PostG 1989 §§ 12 Abs. 6, 14 Abs. 1; BGB § 254 A  
a) Die unbeschränkte Haftung der Post nach § 12 Abs. 6 PostG 1989 erfordert,  
 daß sich der Vorsatz des Postbediensteten auf die Verletzung seiner  
 Pflichten bezieht. Nicht erforderlich ist es, daß der Vorsatz den durch die  
 Pflichtverletzung verursachten Schaden umfaßt.  
b) § 14 Abs. 1 PostG 1989 setzt eine Abwägung der Verursachungsbeiträge  
 nach § 254 Abs. 1 BGB voraus. Der in Satz 1 der Vorschrift geregelte Haftungsausschluß greift Platz, wenn die Abwägung nach § 254 BGB ergibt,  
 daß der Schaden überwiegend durch den Absender verursacht worden ist.  
 Hat die Post den Schaden überwiegend verursacht oder läßt sich ein überwiegender Beitrag des Absenders nicht feststellen, so verbleibt es bei der  
 Regel des § 254 Abs. 1 BGB.  
c) Die Vermutungsregelung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 PostG 1989 enthebt die  
 Post des Beweises überwiegender Verursachung des Schadens bei nicht  
 ordnungsgemäßer Einlieferung einer Sendung. Voraussetzung ist, daß das  
 konkrete Verhalten des Absenders bei der Einlieferung der Sendung für den  
 Eintritt des Schadens in nicht unerheblicher Weise ursächlich gewesen ist.

## X ZR 27/01

BGB § 631 Abs. 1, § 611 Abs. 1  
a) Forschungs- und Entwicklungsleistungen können Gegenstand eines  
 Dienstvertrags wie auch eines Werkvertrags sein.  
b) Für die Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag ist der im Vertrag zum  
 Ausdruck kommende Wille der Parteien maßgebend. Es kommt darauf an,  
 ob auf dieser Grundlage eine Dienstleistung als solche oder als Arbeitsergebnis deren Erfolg geschuldet wird. Bei der tatrichterlichen Feststellung,  
 was bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung Vertragsgegenstand ist,  
 sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; die vertragliche Beschreibung eines Ziels ist allein kein hinreichendes Indiz für die  
 Annahme eines Werkvertrags.

## X ARZ 217/02

ZPO §§ 36 Abs. 1 Nr. 6, 281 Abs. 2 Satz 4  
a) Die von einem zuständigen Gericht ausgesprochene Verweisung ist willkürlich und daher nicht bindend, wenn sie darauf beruht, daß das Gericht  
 eine bereits vor längerer Zeit vorgenommene Gesetzesänderung, mit der  
 gerade solche Verweisungen unterbunden werden sollen, nicht zur Kenntnis genommen oder sich ohne weiteres darüber hinweggesetzt hat (im Anschluß an Sen.Beschl. v. 19.01.1993 - X ARZ 845/92, NJW 1993, 1273).  
b) Weist das Gericht die Parteien von sich aus auf eine angebliche, im Gesetz aber nicht vorgesehene Verweisungsmöglichkeit hin, so sind auch der  
 daraufhin vom Kläger gestellte Verweisungsantrag und das Einverständnis  
 des Beklagten mit diesem Antrag nicht geeignet, der rechtswidrigen Verweisung den Willkürcharakter zu nehmen.

## X ZR 199/01

Ozon  
BGB § 242 Cc; ArbEG §§ 9, 12  
Ist eine Vereinbarung über die Erfindervergütung nicht getroffen und kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht zur Vergütungsfestsetzung nicht nach, so stellt das Zuwarten  
des Arbeitnehmererfinders mit der Geltendmachung des Vergütungsanspruchs für  
sich allein keinen Umstand dar, der ein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitgebers  
dahin begründen kann, der Arbeitnehmererfinder werde auch in Zukunft keinen Vergütungsanspruch geltend machen.

## X ZR 237/01

BGB § 328  
Unter dem Gesichtspunkt einer dem Auftraggeber gegenüber einem Dritten obliegenden Personensorge- oder Fürsorgepflicht kommt die Einbeziehung eines durch  
einen Versicherungsvertrag Begünstigten in die Schutzwirkungen eines zwischen  
dem Versicherer und einem von diesem herangezogenen Gutachter geschlossenen  
Vertrages nur dann in Betracht, wenn der Versicherungsvertrag und das in dessen  
Rahmen eingeholte Gutachten Rechtsgüter des Versicherten berühren, deren Wahrung und Schutz dieser von seinem Vertragspartner in besonderem Maße erwarten  
darf.

## X ZB 18/01

Sammelhefter  
PatG 1981 § 60 Abs. 1  
Die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, daß durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird,  
der von diesem abgetrennt wird (Abweichung von BGHZ 133, 18  
- Informationssignal; Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747  
- Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem).

## X ZR 112/99

Kupplungsvorrichtung II  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. b; IntPatÜG Art. II § 1 Nr. 2  
 Die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der geschützten Erfindung benötigt, müssen nicht im Patentanspruch enthalten sein; es genügt,  
wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben.

## X ZR 147/01

BGB § 651 j  
Ein Kündigungsrecht des Reisenden wegen nicht voraussehbarer höherer Gewalt besteht auch dann, wenn mit dem Eintritt des schädigenden Ereignisses  
(hier: Hurrikan im Zielgebiet in der Karibik) mit erheblicher, und nicht erst dann,  
wenn mit ihm mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist.

## X ZR 69/01

BGB § 640 Abs. 1 i.d.F. vom 1.5.2000  
Einer Fristsetzung nach § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB in der Fassung des Gesetzes zur  
Beschleunigung fälliger Zahlungen bedarf es jedenfalls dann nicht, wenn die von der  
Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen für eine klageweise Durchsetzung  
des Werklohnanspruchs trotz fehlender Abnahme bereits bei Inkrafttreten dieses  
Gesetzes vorlagen.  
ZPO § 282 Abs. 1  
Nur unter besonderen Umständen kann daraus, daß die Partei in der mündlichen  
Verhandlung ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel so zeitig vorzubringen hat, wie es  
nach der Prozeßlage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozeßführung entspricht, eine Verpflichtung der Partei abgeleitet werden, Ermittlungen zur Feststellung ihr nicht bekannter tatsächlicher Umstände anzustellen.

## X ZB 22/02

EGZPO § 26 Nr. 5 Satz 1, ZPO § 283  
Bei der Bestimmung der für das Berufungsverfahren maßgeblichen Vorschriften gemäß § 26 Abs. 5 Satz 1 EGZPO ist es für die Frage, wann die mündliche  
Verhandlung geschlossen worden ist, ohne Bedeutung, daß einem Beteiligten  
gemäß § 283 Abs. 1 ZPO ein Schriftsatzrecht eingeräumt worden ist.

## X ZR 140/01

BGB § 528 Abs. 1 Satz 1  
Die Anknüpfung an den angemessenen Unterhalt des Schenkers in § 528 Abs. 1  
Satz 1 BGB verweist den Schenker auf einen Unterhalt, der nicht zwingend seinem  
bisherigen individuellen Lebensstil entsprechen muß, sondern der objektiv seiner  
Lebensstellung nach der Schenkung angemessen ist.

## X ZR 232/00

VOB/A § 26 Nr. 1, BGB § 276 a.F. Fa  
Bei Geltung der VOB/A ist der Ausschreibende auch dann, wenn kein Aufhebungsgrund nach § 26 Nr. 1 besteht, nicht schlechthin gezwungen, einen der  
Ausschreibung entsprechenden Auftrag zu erteilen.

## X ZR 176/01

PatG 1981 § 86 Abs. 2; ZPO § 42  
 a) Der Ausschlußgrund des § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG kann nicht auf die Beteiligung eines Richters in einem Patentverletzungsverfahren ausgedehnt  
 werden.  
b) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents mit Rücksicht auf  
 den zur Zeit seiner Anmeldung bestehenden Stand der Technik handelt es  
 sich um eine im Rahmen des Verletzungsverfahrens typisch auftretende Art  
 der Vorbefassung mit Rechtsfragen, die für sich eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit grundsätzlich nicht rechtfertigt.

## X ZB 23/01

Läägeünnerloage  
GebrMG § 4a Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 1; Gesetz zu der Europäischen Charta  
der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats vom 5. November  
1992 Art. 1  
a) Ein Verbot, bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters vom Eintragungsantrag abzuweichen, berührt grundsätzlich nicht die Entscheidung über Anträge des Anmelders in bezug auf die Art und Weise des Vollzugs der Eintragung. Eine sachliche Zurückweisung der Anmeldung läßt sich jedenfalls im  
 Regelfall nicht darauf stützen, daß einem solchen Antrag nicht stattgegeben  
 werden kann.  
b) Niederdeutsche (plattdeutsche) Anmeldeunterlagen sind im Sinn des § 4a  
 Abs. 1 Satz 1 GebrMG nicht in deutscher Sprache abgefaßt.

## X ZR 243/01

§ 651 a Abs. 3 BGB a.F. (BGB § 651 a Abs. 4 n.F.);  
§ 9 AGBG Bi, Cb (§ 307 Abs. 1 BGB n.F.)  
a) § 651 a Abs. 4 Satz 1 BGB n.F. schreibt keine bestimmte Fassung einer  
 möglichen Preiserhöhungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
 der Reiseveranstalter vor und eröffnet daher dem Reiseveranstalter einen  
 Gestaltungsspielraum für die Fassung einer solchen Klausel. Eine diesen  
 Rahmen ausfüllende Klausel unterliegt der Inhaltskontrolle nach § 307  
 Abs. 1 BGB n.F..  
 -2-  
b) Die Verweisung in § 651 a Abs. 4 BGB n.F. auf § 309 Nr. 1 BGB n.F. stellt  
 klar, daß für Erhöhungen des Reisepreises neben der zeitlichen Schranke  
 des § 651 a Abs. 4 Satz 2 BGB n.F. auch die zeitliche Schranke des § 309  
 Nr. 1 BGB n.F. gilt; die Angemessenheitskontrolle der Klausel wird dadurch  
 nicht ausgeschlossen.  
c) Eine Preisanpassungsklausel in Reiseverträgen, der zufolge sich der Reiseveranstalter vorbehält, ""die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem  
 Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz  
 auf den Reisepreis auswirkt"", verstößt schon deshalb gegen das durch  
 § 651 a Abs. 4 Satz 1 BGB n.F. konkretisierte Transparenzgebot des § 307  
 Abs. 1 Satz 2 BGB n.F., weil in einer Preiserhöhungsklausel in Reiseverträgen zumindest klargestellt sein muß, welcher Preis Grundlage der Forderung nach einem erhöhten Reisepreis ist.

## X ZR 253/01

§ 651 a Abs. 3 BGB a.F.; AGBG § 9 Abs. 1 Bi, Cb  
Die in Pauschalreiseverträgen verwendete Klausel ""Preisänderungen sind nach  
Abschluß des Reisevertrages im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten  
oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Fluggebühren in dem Umfang  
möglich, wie sich die Erhöhung pro Kopf bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis  
auswirkt, wenn zwischen dem Zugang der Reisebestätigung und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, werden  
Sie unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt davon in Kenntnis  
gesetzt."" ist wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot des § 9 Abs. 1  
AGBG unwirksam.

## X ARZ 208/02

ZPO § 32  
Nach Inkrafttreten von § 17 Abs. 2 GVG in der Fassung des Gesetzes vom  
17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2809) hat das nach § 32 ZPO örtlich zuständige  
Gericht den Rechtsstreit unter allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu entscheiden, wenn im Gerichtsstand der unerlaubten Handlung im Rahmen der Darlegung eines Anspruchs aus unerlaubter Handlung ein  
einheitlicher prozessualer Anspruch geltend gemacht wird.

## X ZR 193/99

BGB §§ 651 k (Fassung vom 24.6.1994), 667  
a) § 651 k BGB schützt den Reisenden gegen das Risiko der Insolvenz des  
 Reiseveranstalters auf dem Wege der Kundengeldabsicherung. Die Vorschrift begründet keine Befugnis des Reisebüros, an Stelle des Reiseveranstalters oder des Verwalters im Konkurs über sein Vermögen über Anzahlungen auf den Reisepreis zu verfügen, die das Reisebüro als Handelsvertreter und Inkassobevollmächtigter des Reiseveranstalters für diesen eingezogen hat.  
b) Hat ein Reisebüro als Handelsvertreter und Inkassobevollmächtigter des  
 Reiseveranstalters Anzahlungen unter Beachtung des § 651 k BGB eingezogen, schuldet es dem Reiseveranstalter auch im Falle der Insolvenz des  
 Reiseveranstalters Schadensersatz, wenn es die Anzahlungen vertragswidrig den Reisenden zurückerstattet oder für von diesen anderweitig gebuchte  
 Reisen verwendet.

## X ZR 68/99

Kosmetisches Sonnenschutzmittel  
EPÜ Art. 56  
Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus mehreren  
Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden. War die Kombination dem Fachmann durch  
den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter  
und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination allein nicht zu  
begründen.

## X ZB 21/01

Cabergolin  
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ABl. EG Nr. L 182,  
S. 1 vom 2. Juli 1992) (SchutzzertifikatsVO) § 19 Abs. 1  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung des  
Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni  
1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel  
(ABl. EG Nr. L 182, S. 1 vom 2. Juli 1992, im folgenden: SchutzzertifikatsVO)  
folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
 ""Steht es der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats in einem  
 Mitgliedstaat der Gemeinschaft auf der Grundlage eines in diesem Mitgliedstaat zugelassenen Humanarzneimittels entgegen, daß vor dem  
 nach Art. 19 Abs. 1 SchutzzertifikatsVO maßgeblichen Stichtag in einem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft eine Genehmigung für  
 das Inverkehrbringen desselben Erzeugnisses als Tierarzneimittel erteilt worden ist, oder kommt es nur darauf an, wann das Erzeugnis als  
 Arzneimittel für Menschen in der Gemeinschaft zugelassen worden  
 ist?""

## X ZB 27/02

ZPO § 91 Abs. 1, 2  
Beantragt der Prozeßbevollmächtigte des Revisionsbeklagten die Zurückweisung der Revision, bevor die Revision begründet worden ist, so ist dem Revisionsbeklagten nur die halbe Prozeßgebühr zu erstatten.

## X ZB 9/02

ZPO § 91 Abs. 1, 2  
Auch wenn der Berufungskläger die Berufung nur zur Fristwahrung einlegt und  
vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist zurücknimmt, ist dem Berufungsbeklagten eine zur Kostenfestsetzung angemeldete 13/20-Gebühr eines zu diesem Zeitpunkt bereits beauftragten zweitinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten  
zu erstatten.

## X ZR 220/01

AGBG § 9 Abs. 1 Bg, Cl  
Die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Miet-, Kauf-, Wartungsund Schutzvertrages für eine Fernmeldeanlage enthaltene Klausel  
 ""Dieser Wartungsvertrag läuft bis zum Ende des zehnten Jahres, das auf die Betriebsbereitschaft – bzw. bei bereits in Betrieb befindlichen Anlagen – auf das bei Vertragsschluß laufende Kalenderjahr folgt. Werden infolge von Lohn- oder sonstigen Kostenänderungen die listenmäßigen Wartungspreise  
 der ... erhöht oder ermäßigt, so kann die ... eine entsprechende Änderung des Wartungspreises vornehmen, soweit dieser  
 noch nicht zur Zahlung fällig geworden ist""  
ist auch bei Verwendung gegenüber einem Kaufmann bei Fehlen einer  
sachlichen Rechtfertigung für die Dauer der Bindung unwirksam.

## X ARZ 362/02

ZPO § 29c  
Eine Klage, mit der ein Verbraucher Schadensersatzansprüche wegen schuldhafter Verletzung vertraglicher Pflichten aus einem Haustürgeschäft, wegen  
Verschuldens bei Vertragsschluß oder wegen einer mit dem Haustürgeschäft  
begangenen unerlaubten Handlung geltend macht, ist eine Klage aus einem  
Haustürgeschäft, für die das Wohnsitzgericht des Verbrauchers zuständig ist.  
Das gilt auch insoweit, als Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluß  
oder unerlaubter Handlung nicht nur gegenüber der anderen Vertragspartei,  
sondern auch gegenüber ihrem Vertreter verfolgt werden.  
 -2-

## X ZR 82/02

ZPO § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1  
Ob eine Rechtsfrage, deren Beantwortung die gegen eine Nichtzulassung der  
Revision beschwerdeführende Partei für grundsätzlich hält, entscheidungserheblich ist, kann der Bundesgerichtshof im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nur auf der Grundlage der Erkenntnisse beurteilen, die ihm in diesem Verfahrensabschnitt zulässigerweise hierzu zur Verfügung stehen.

## X ZR 113/02

PostG 1997 § 3; Weltpostvertrag Art. 34 Nr. 4.1; 37 Abs. 1  
Wenn unter der Geltung des PostG 1997 ein bei der Deutschen Post AG  
aufgegebener, für einen ausländischen Empfänger bestimmter Wertbrief in  
einen anderen dem Weltpostvertrag beigetretenen Staat befördert wird, ist  
von Gesetzes wegen der Betrag, den die Deutsche Post AG bei Verlust,  
Entwendung oder Beschädigung als Entschädigung an den Absender zu  
zahlen verpflichtet ist, der Höhe nach auf den vom Absender angegebenen Wert beschränkt.

## X ZR 151/00

BGB § 631 a.F.; BGB § 276 a.F. Hb  
Ist abzusehen, daß der Unternehmer einen vertraglich bestimmten  
Termin zur Erfüllung nicht einhalten wird, kann schon vor Eintritt der  
Fälligkeit ein Schadensersatzanspruch des Bestellers nach den Grundsätzen der positiven Vertragsverletzung entstehen, wenn eine Vertragsverletzung des Unternehmers von solchem Gewicht vorliegt, daß  
eine Fortsetzung des Vertrags für den Besteller unzumutbar ist.

## X ZR 200/99

Hochdruckreiniger  
PatG 1981 § 4  
Hat die zu seinem typischen Aufgabenkreis gehörende Bewältigung eines konstruktiven Problems wie die kostengünstigere Herstellung durch Vereinfachung  
der Werkzeuge dem Fachmann eine der beanspruchten Lehre entsprechende  
Ausgestaltung nahegelegt, beruht diese Lehre auch dann nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn der Stand der Technik für die damit zugleich erreichte Verbesserung der Lösung einer weiteren Problemstellung keine hinreichende Anregung vermittelt hat.

## X ZB 43/02

GWB § 107  
Auch wenn ein öffentlicher Auftraggeber die Ausschreibung für einen öffentlichen Bauauftrag bereits aufgehoben hat, kann ein Bewerber noch in zulässiger  
Weise die Vergabekammer anrufen und geltend machen, durch Nichtbeachtung der die Aufhebung der Ausschreibung betreffenden Vergabevorschrift in  
seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB verletzt zu sein.

## X ZB 12/02

GWB § 124 Abs. 2  
a) Die im vergaberechtlichen Nachprüfungs-Beschwerdeverfahren gültigen  
 Verfahrensgrundsätze sind vom zuständigen Oberlandesgericht unabhängig davon zu beachten, ob es das Verfahren selbst zu einem Ende bringt  
 oder ob es die Sache gemäß § 124 Abs. 2 Satz 1 GWB aus Divergenzgründen dem Bundesgerichtshof vorlegt.  
b) Hält das Oberlandesgericht eine Vorlage für erforderlich, so muß es im  
 Rahmen einer mündlichen Verhandlung oder in sonstiger geeigneter Weise den Beteiligten Gelegenheit geben, sich zu den dafür ausschlaggebenden Umständen zu äußern, d.h. insbesondere zur Entscheidungserheblichkeit einer Rechtsfrage und zum Vorhandensein einer Entscheidung, von  
 der nach Meinung des Gerichts abgewichen werden soll.

## X ZB 4/02

PatG § 59 Abs. 1 Sätze 2 und 4  
 Automatisches Fahrzeuggetriebe  
Die Zulässigkeit eines Einspruchs, mit dem der Widerruf eines mehrere Nebenansprüche umfassenden Patents begehrt wird, erfordert nicht, daß der Einsprechende  
Widerrufsgründe gegen sämtliche Nebenansprüche vorträgt. Vielmehr kann der Einsprechende bei mehreren Nebenansprüchen die Patentfähigkeit nur eines Nebenanspruchs angreifen.

## X ZR 100/00

Enalapril  
ErstrG § 28  
a) Auch demjenigen, der ein im Ausland hergestelltes erfindungsgemäßes Erzeugnis im Inland weiterverarbeitet hat, steht ein Weiterbenutzungsrecht  
 grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 ErstrG zu.  
b) Ein schutzwürdiger Besitzstand im Sinne des § 28 Abs. 2 ErstrG ist regelmäßig dann zu bejahen, wenn der Benutzer über den Import und den eventuellen Vertrieb des importierten Erzeugnisses hinaus personelle, sachliche  
 oder finanzielle Mittel zur Weiterverarbeitung des Erzeugnisses, zu seiner  
 Eingliederung in eine größere wirtschaftliche oder technische Einheit oder  
 zur wirtschaftlich-organisatorischen Absicherung seines Vertriebs aufgewandt hat, deren Nichtberücksichtigung eine unbillige Härte darstellen würde.

## X ZR 19/01

ArbEG §§ 5 Abs. 2, 12; BGB § 123  
 Gehäusekonstruktion  
a) Die Anfechtung einer Vergütungsvereinbarung wegen arglistiger Täuschung  
 kommt in Betracht, wenn ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat,  
 seinem Arbeitgeber bei der Meldung der Erfindung eine nicht unerhebliche Mitwirkung von Mitarbeitern am Zustandekommen der Erfindung vorsätzlich verschweigt und als alleiniger Erfinder sich eine Vergütung versprechen läßt.  
b) Bei der Meldung der Erfindung hat ein Arbeitnehmererfinder den Arbeitgeber  
 auch darüber zu informieren, ob und in welchem Umfang Mitarbeiter am Zustandekommen der Erfindung beteiligt waren. Die Information über diese Angaben  
 steht nicht im Ermessen des Arbeitnehmers.

## X ZB 4/01

Basisstation  
PatG § 39 Abs. 2  
a) Die Teilungserklärung hindert nicht den Fortgang des Beschwerdeverfahrens und eine abschließende Entscheidung über das Stammpatent.  
b) Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung über das Stammpatent, so  
 kommt es auf das Schicksal der Trennanmeldung in der Regel schon deshalb nicht an, weil durch die Teilung nichts abgetrennt werden muß. Maßgeblich ist alleine, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren eine abschließende Entscheidung zuläßt.

## X ZR 186/01

ArbEG § 9, BGB § 242 Be  
 Abwasserbehandlung  
a) Der dem Arbeitnehmererfinder im Hinblick auf seinen Anspruch auf angemessene  
 Vergütung nach § 9 ArbEG zustehende Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung kann auf Angaben gerichtet sein, welche die Benutzung von Gegenständen  
 betreffen, die selbst nicht wortsinngemäß oder als abgewandelte Ausführung von  
 der Diensterfindung Gebrauch machen oder - bei einer Verfahrenserfindung -  
 nicht unmittelbares Verfahrenserzeugnis sind (hier im Falle eines unbeschränkt in  
 Anspruch genommenen Verfahrens bejaht für Produkte, die nach der tatsächlich  
 praktizierten Herstellung durch den Arbeitgeber ohne Anwendung des Verfahrens  
 nicht existent wären).  
b) Der dem Arbeitnehmererfinder im Hinblick auf seinen Anspruch auf angemessene  
 Vergütung nach § 9 ArbEG zustehende Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung kann auch Angaben über die Benutzung einschließen, die der Arbeitgeber  
 bereits vor unbeschränkter Inanspruchnahme der Diensterfindung vorgenommen  
 hat.

## X ZR 200/01

Antennenmann  
BGB § 635 a.F.  
Der Werkunternehmer hat auch ohne Nachfristsetzung für einen Vermögensschaden einzustehen, der dem Besteller eines unter Verletzung von Urheberrechten Dritter hergestellten Werbefilms zu dem Zeitpunkt, zu dem der Besteller  
den Unternehmer zur Beseitigung des Mangels hätte auffordern können, durch  
die Verbreitung des Werbefilms und die deshalb von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche bereits entstanden ist.

## X ZR 226/00

Momentanpol  
GebrMG (1986) § 5 Abs. 1  
Daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung über die ursprüngliche Patentanmeldung hinausgeht, steht der Wirksamkeit der Abzweigung als solcher nicht entgegen. Aus Änderungen, die gegenüber der  
Patentanmeldung eine Erweiterung bedeuten, können jedoch auch hier  
Rechte nicht hergeleitet werden.  
 -2-  
GebrMG (1986) § 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1  
Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im Verletzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machen  
kann, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt eingereicht worden sind, besteht nicht.

## X ZR 128/01

BGB § 390  
Eine Forderung, der die Einrede des nicht erfüllten Vertrags entgegenstand, kann im  
Falle der Umwandlung des Vertragsverhältnisses in ein Abwicklungs- und Abrechnungsverhältnis so lange nicht aufgerechnet werden, wie ein Überschuß zu Gunsten  
des Aufrechnenden nicht feststeht.

## X ZR 246/02

BGB § 528 Abs. 1 Satz 1  
Wird einem im Sinne von § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB bedürftigen Schenker  
Sozialhilfe gewährt und der Rückforderungsanspruch gegen den Beschenkten nach § 90 BSHG auf den Träger der Sozialhilfe übergeleitet, ist  
für die Einstandspflicht des verschenkten Vermögens die Einkommensund Vermögenslage des Schenkers im Zeitpunkt der zur Bewilligung der  
Hilfe führenden Beantragung von Sozialhilfe maßgeblich, nicht dagegen  
die Einkommens- und Vermögenslage des Schenkers im Zeitpunkt der  
letzten mündlichen Verhandlung über den übergeleiteten Anspruch (Ergänzung zu BGHZ 96, 380, 382).

## X ZR 57/02

BGB § 638 Abs. 1 a.F.  
Bei Streit, ob die Frist der einredeweise geltend gemachten Verjährung sechs Monate oder fünf Jahre beträgt, kann der frühere Ablauf der Verjährungsfrist nur angenommen werden, wenn auszuschließen ist, daß der Werkvertrag Arbeiten bei Bauwerken betrifft.

## X ZR 215/01

Chirurgische Instrumente  
GWB § 34 a.F.  
Ein entgeltlicher Lizenzvertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis des § 34  
GWB a.F..

## X ARZ 138/03

GVG § 17 a; ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6  
Die durch § 17 a Abs. 4 GVG eröffnete Beschwerdemöglichkeit schließt es  
auch bei einem schwerwiegenden Rechtsfehler (hier: Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör) grundsätzlich aus, die Begründungwirkung der  
Verweisung des Rechtsstreits an das Gericht eines anderen Rechtswegs zu  
durchbrechen.

## X ZB 29/01

Paroxetin  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6; GebrMG § 18 Abs. 5  
Auch ein ungewöhnlicher und besonders gravierender Rechtsfehler stellt für sich keinen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dar. Diese Vorschrift  
dient ausschließlich der Sicherung des Anspruchs der betroffenen Beteiligten auf  
Mitteilung der Gründe, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte.

## X ZR 26/00

Dynamisches Mikrofon  
PatG 1981 § 84 Abs. 2; ZPO § 93  
Der Patentinhaber sichert dem Nichtigkeitskläger in einer wie ein sofortiges Anerkenntnis zu behandelnden Weise einen Erfolg der Nichtigkeitsklage, wenn und soweit er sofort auf das Streitpatent verzichtet oder dessen Beschränkung herbeiführt. Die bloße beschränkte Verteidigung im  
Nichtigkeitsverfahren, an die der Patentinhaber nicht gebunden ist, steht  
dem nicht gleich.

## X ARZ 175/03

ZPO § 36 Abs. 1, 3  
Eine Divergenzvorlage gemäß § 36 Abs. 3 ZPO setzt voraus, daß ein Oberlandesgericht im Anwendungsbereich des § 36 Abs. 1 ZPO von der Rechtsprechung eines anderen Oberlandesgerichts abweichen will.  
Besteht innerhalb eines Senats eines Oberlandesgerichts keine Einigkeit darüber, ob bei Beschwerden, die sich gegen Entscheidungen des Vorsitzenden  
der Kammer für Handelssachen richten, der Einzelrichter oder der Senat zuständig ist, so handelt es sich nicht um einen Kompetenzkonflikt im Sinne des  
§ 36 Abs. 1 ZPO.  
Der Kompetenzkonflikt zwischen dem Senat eines Oberlandesgerichts und einem Einzelrichter ist in diesen Fällen in entsprechender Anwendung des § 348  
Abs. 2 ZPO n.F. durch unanfechtbaren Beschluß des Senats auszuräumen.

## X ZB 12/03

GWB §§ 116, 124 Abs. 2  
a) Im Vergabenachprüfungsverfahren entscheiden die Vergabesenate der Oberlandesgerichte über sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen der Vergabekammern abschließend. Wird die im Vergabenachprüfungsverfahren gegen eine  
 Entscheidung der Vergabekammer erhobene Beschwerde als unzulässig verworfen oder als unbegründet zurückgewiesen, endet daher das Nachprüfungsverfahren mit der Entscheidung des Vergabesenats.  
b) Aus dem Umstand, daß nach § 124 Abs. 2 GWB die Sache im Falle der Divergenz dem Bundesgerichtshof vorzulegen ist und dieser anstelle des Vergabesenats entscheidet, kann nicht hergeleitet werden, daß den Parteien ein in den  
 Verfahrensvorschriften nicht vorgesehenes Rechtsmittel gegen Beschwerdeentscheidungen der Vergabesenate einzuräumen ist; eine solche Auslegung der  
 Vorschrift verstößt gegen das aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete verfassungsrechtliche Gebot der Rechtsmittelklarheit.  
c) Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen das Beschwerdegericht  
 als im Vergabenachprüfungsverfahren letztinstanzlich entscheidendes Gericht  
 gehalten ist, auf eine Eingabe einer Partei der von ihr erhobenen Rüge der Verletzung des Verfahrensgrundrechts auf rechtliches Gehör nachzugehen, unterliegt der Beurteilung durch das Beschwerdegericht. Eine Nachprüfung seiner Entscheidung durch den Bundesgerichtshof findet nicht statt.

## X ZR 142/01

Verkranzungsverfahren  
PatG § 8, ZPO § 138 Abs. 1  
a) Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat. Die tatrichterliche Bejahung oder Verneinung eines solchen Beitrags  
 erfordert Feststellungen dazu, was nach Haupt- und Unteransprüchen des  
 Patents Gegenstand der geschützten Erfindung ist.  
b) Hat das Gericht Beweis zum Zustandekommen der Erfindung erhoben, ist im  
 Zweifel anzunehmen, daß sich die Partei ihr günstige Zeugenaussagen hierzu als Sachvortrag zu eigen machen will.

## X ZR 179/02

PatG 1981 § 9 Satz 2 Nr. 1  
 Kupplung für optische Geräte  
a) Das Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem Gegenstand des Patents entsprechenden Erzeugnisses enthält, erfüllt in aller  
 Regel den Tatbestand des ""Anbietens"" i. S. v. § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG.  
b) Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Werbemittel die Merkmale des  
 Patents offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestellt  
 ist, das diese Merkmale aufweist.

## X ZR 37/03

Verspätete Berufungsbegründung  
ZPO § 234 Abs. 1 und 2 A, B  
Wird Unkenntnis vom wahren Zeitpunkt der Berufungseinlegung geltend gemacht, muß zur Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsbegründungsfrist  
innerhalb der Zwei-Wochen-Frist dargelegt werden, warum nicht bereits vor  
dem Zugang der gerichtlichen Mitteilung über den Zeitpunkt der Berufungseinlegung der wahre Zeitpunkt hätte erkannt werden können.

## X ZR 234/00

Filterstäube  
GWB §§ 18 a.F., 34 a.F.  
Das Formerfordernis des § 34 GWB a.F. greift bereits dann ein, wenn ein Vertrag eine Ausschließlichkeitsbindung im Sinn des § 18 GWB a.F. enthält, und  
nicht erst dann, wenn die Ausschließlichkeitsbindung tatsächlich die Eingriffsvoraussetzungen des § 18 GWB a.F. erfüllt.

## X ZR 7/00

blasenfreie Gummibahn I  
PatG (1981) §§ 81 ff.  
Im Patentnichtigkeitsverfahren bedarf es der Feststellung des Gegenstands  
eines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem Umfang, wie dies zur  
Prüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber dem geltend gemachten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die  
gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der  
Auslegung des Patents im Verletzungsstreit. Dabei darf im Nichtigkeitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen  
Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte.  
EPÜ Art. 138 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1; PatG (1981) § 21 Abs. 1  
Eine ""unangemessene Anspruchsbreite"" füllt für sich gesehen einen der  
gesetzlichen Nichtigkeitsgründe grundsätzlich nicht aus.  
 -2-  
EPÜ Art. 56, PatG (1981) § 4  
Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach  
Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren  
ist für sich grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen.

## X ARZ 244/02

BGB § 651 a Abs. 2, § 307 Abs. 1 n.F. Bi, Cf; AGBG § 9 Bi, Cf  
a) Eine Vermittlerklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reiseverträge, mit der bestimmt wird: ""Die im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu  
 dieser erbrachte Beförderung im Linienverkehr, für die Ihnen ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt wurde, erbringen wir als Fremdleistung,  
 sofern wir in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich  
 darauf hinweisen. Wir stehen daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst ein. ..."", benachteiligt den Kunden des Verwenders unangemessen und ist unwirksam.  
 -2-  
b) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reiseverträge enthaltene  
 Klausel: ""Wir haften nicht für Leistungsstörungen im Bereich von Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden und in der Reiseausschreibung ausdrücklich  
 als solche gekennzeichnet werden"" ist unwirksam, weil sie gegen das Transparenzgebot verstößt und den Kunden des Verwenders unangemessen benachteiligt.

## X ZR 10/02

BGB §§ 133 B, 164 Abs. 2  
Der Überweisung eines Kassenpatienten an einen anderen Kassenarzt, damit  
dieser eine Untersuchung oder Behandlung vornehme, die gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet werden kann, kann im Regelfall nicht  
der Erklärungswert beigemessen werden, der überweisende Kassenarzt wolle  
einen Vertrag mit privatrechtlicher Verpflichtung der eigenen Person abschließen.

## X ZR 114/00

ZPO § 286 G  
 Blasenfreie Gummibahn II  
Nach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann sich eine Verpflichtung der  
beweisbelasteten Partei ergeben, dem Gegner gewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierung  
von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne  
weiteres möglich als auch zumutbar erscheint. Dieser Grundsatz findet auch im  
Patentverletzungsprozeß Anwendung.

## X ZR 114/00

ZPO § 286 G  
 Blasenfreie Gummibahn II  
Nach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann sich eine Verpflichtung der  
nicht beweisbelasteten Partei ergeben, dem Gegner gewisse Informationen zur  
Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifizierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne  
weiteres möglich als auch zumutbar erscheint. Dieser Grundsatz findet auch im  
Patentverletzungsprozeß Anwendung.

## X ZR 244/02

BGB § 651 a Abs. 2, § 307 Abs. 1 n.F. Bi, Cf; AGBG § 9 Bi, Cf  
a) Eine Vermittlerklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reiseverträge, mit der bestimmt wird: ""Die im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu  
 dieser erbrachte Beförderung im Linienverkehr, für die Ihnen ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt wurde, erbringen wir als Fremdleistung,  
 sofern wir in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich  
 darauf hinweisen. Wir stehen daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst ein. ..."", benachteiligt den Kunden des Verwenders unangemessen und ist unwirksam.  
 -2-  
b) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reiseverträge enthaltene  
 Klausel: ""Wir haften nicht für Leistungsstörungen im Bereich von Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden und in der Reiseausschreibung ausdrücklich  
 als solche gekennzeichnet werden"" ist unwirksam, weil sie gegen das Transparenzgebot verstößt und den Kunden des Verwenders unangemessen benachteiligt.

## X ZR 4/00

Elektronische Funktionseinheit  
EPÜ Art. 87, 88  
Priorität für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ kann nur dann in Anspruch  
genommen werden, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als  
Ganzes entnehmen kann; es muß sich um dieselbe Erfindung  
 -2-  
handeln. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung  
gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung.

## X ZB 10/03

GKG § 25 Abs. 3, § 5 Abs. 2  
GWB § 124 Abs. 2  
Eine Streitwertfestsetzung eines Instanzgerichts kann vor dem Bundesgerichtshof nicht in zulässiger Weise angefochten werden. Dies trifft auch für eine  
Streitwertfestsetzung im vergaberechtlichen Beschwerdeverfahren nach §§ 116  
ff. GWB zu.

## X ZR 218/01

BGB § 271 Abs. 1  
Streiten die Parteien, ob die Schuld fällig ist, nachdem der Gläubiger die Leistung  
verlangt hat, ist es Sache des Schuldners darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen, daß aufgrund einer rechtsgeschäftlichen Festlegung oder der Umstände des  
Falls erst zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu leisten ist. Dies trifft auch bei  
Streit zu, wann im konkreten Fall die angemessene Fertigstellungsfrist tatsächlich  
abgelaufen und deshalb Fälligkeit eingetreten ist.

## X ZR 66/01

BGB §§ 677, 683, 179  
a) Ein Unternehmer, der mit einem Dritten (hier: Wohnungsbauunternehmen als  
 Verwalter von Mietwohnungen) einen Werkvertrag geschlossen hat, in dem  
 die Entgeltfrage umfassend geregelt ist, hat gegen den durch die Erbringung  
 der Werkleistung Mitbegünstigten (hier: Wohnungseigentümer) keinen Anspruch auf Aufwendungsersatz unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag, auch wenn er seinen Entgeltanspruch gegenüber dem  
 anderen Vertragsteil nicht durchsetzen kann.  
b) Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag und aus § 179 BGB können  
 nebeneinander bestehen (Bestätigung von BGH NJW-RR 1989, 970).

## X ZR 118/02

BGB § 528  
Auf einen Schenkungsvertrag, der vor dem 3. Oktober 1990 in der damaligen DDR  
geschlossen und vollzogen worden ist, ist § 528 BGB nicht anwendbar.

## X ZR 178/02

BGB § 312 Abs. 1 Nr. 2, HWiG § 1 Abs. 1 Nr. 2  
a) Die Qualifikation einer Verbraucherausstellung als Freizeitveranstaltung im  
 Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 HWiG (jetzt § 312 Abs. 1 Nr. 2 BGB) setzt voraus, daß Freizeitangebote und Verkaufsangebote derart organisatorisch  
 miteinander verwoben sind, daß der Kunde im Hinblick auf die Ankündigung  
 und die Durchführung der Veranstaltung in eine freizeitlich unbeschwerte  
 Stimmung versetzt wird und sich dem auf einen Geschäftsabschluß gerichteten Angebot nur schwer entziehen kann (im Anschluß an BGH, Urt.  
 10.7.2002 - VIII ZR 199/01, NJW 2002, 3100).  
b) Die Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend  
 den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen gibt keine Veranlassung, ohne Rücksicht auf die von  
 der höchstrichterlichen Rechtsprechung formulierten Kriterien jede Verbrauchermesse oder Verbraucherausstellung als Freizeitveranstaltung im Sinne  
 des § 1 Abs. 1 Nr. 2 HWiG (jetzt § 312 Abs. 1 Nr. 2 BGB) zu qualifizieren.

## X ZR 248/02

BGB §§ 249, 276 Fa  
Ist nach den Vergabeunterlagen eine Bindefrist nicht zu beachten, darf ein innerhalb  
der Angebotsfrist abgegebenes Angebot regelmäßig nicht deshalb unberücksichtigt  
bleiben, weil der Bieter von sich aus eine Annahmefrist bestimmt hat.

## X ZR 76/00

ZPO § 144 Abs. 1  
 Geflügelkörperhalterung  
Auf sachverständige Hilfe wird auch ein in Patentsachen erfahrenes Gericht vor  
allem dann zurückgreifen müssen, wenn zweifelhaft und auf andere Weise nicht  
zu klären ist, wie der einschlägige Fachmann im Patentanspruch oder in der  
Beschreibung verwendete technische Begriffe versteht. Ob und in welchem  
Umfang die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich ist, hängt  
von den Umständen des Einzelfalls ab.

## X ARZ 91/03

ZPO § 29  
Gebührenforderungen von Rechtsanwälten können in der Regel nicht gemäß  
§ 29 ZPO am Gericht des Kanzleisitzes geltend gemacht werden.

## X ZR 159/00

Naßreinigung  
ZPO § 537 a.F.  
Hat der Berufungskläger seinen Sachvortrag in der Berufungsinstanz nicht beschränkt, so sind Angriffs- und Verteidigungsmittel, die in den Tatbestand des angefochtenen Urteils eingegangen sind, durch die auch stillschweigend mögliche Bezugnahme auf das erstinstanzliche Urteil vorgetragen; ihre ausdrückliche Wiederholung ist entbehrlich.

## X ZR 162/00

Diabehältnis  
PatG § 115  
Der gerichtliche Sachverständige hat insbesondere die Aufgabe, dem Gericht  
Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermitteln, mit der dieser technische Probleme seines Fachgebiets zu bewältigen  
trachtet. Ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem  
festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist als Akt wertender Erkenntnis nicht vom Sachverständigen zu beurteilen.

## X ZB 14/03

GWB § 128  
Erledigt sich das Verfahren vor der Vergabekammer ohne Entscheidung zur  
Sache, hat der Antragsteller die für die Tätigkeit der Vergabekammer entstandenen Kosten zu tragen und findet eine Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beteiligten nicht statt. Auf die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags kommt es für die Kostenentscheidung daher nicht an.

## X ARZ 270/03

ZPO § 29 a  
Vom Gerichtsstand des § 29 a ZPO werden Ansprüche des Vermieters aufgrund eines selbständigen Gewähr-, Garantie- oder Bürgschaftsvertrages gegen einen Dritten, der nicht Partei eines Miet- oder Pachtvertrages über Räume,  
dessen Anbahnung oder Abwicklung ist, nicht erfaßt.

## X ARZ 363/03

GVG § 17a; ArbGG § 5 Abs. 1 Satz 3  
Der Umstand, daß das Landgericht bei der Verweisung des Rechtsstreits an  
das Arbeitsgericht die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG übersehen hat,  
rechtfertigt es nicht, die Bindungswirkung der Verweisung zu durchbrechen.

## X ZR 129/01

BGB § 631  
a) Ob der Werkunternehmer, der sich zur Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms verpflichtet hat, dem Besteller auch den Quellcode des Programms überlassen muß, ist mangels einer ausdrücklichen Vereinbarung nach den Umständen  
 des Einzelfalls zu beurteilen. Neben der Höhe des vereinbarten Werklohns kann  
 dabei insbesondere dem Umstand Bedeutung zukommen, ob das Programm zur  
 Vermarktung durch den Besteller erstellt wird und dieser zur Wartung und Fortentwicklung des Programms des Zugriffs auf den Quellcode bedarf.  
b) Haben die Vertragsparteien nicht im einzelnen vereinbart, was das zu erstellende  
 Programm zu leisten hat, schuldet der Unternehmer ein Datenverarbeitungsprogramm, das unter Berücksichtigung des vertraglichen Zwecks des Programms dem  
 Stand der Technik bei einem mittleren Ausführungsstandard entspricht. Welche  
 Anforderungen sich hieraus im einzelnen ergeben, hat der Tatrichter gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe festzustellen.

## X ZR 206/98

Fahrzeugleitsystem  
EPÜ Art. 83, Art. 138 Abs. 2; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 2; PatG § 84; GVG § 184  
a) Anders als für die Bejahung der Ausführbarkeit einer Erfindung genügt es für  
 die Zulässigkeit einer Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform  
 nicht, daß der Fachmann erst dann zu dieser die Ausführung der Erfindung  
 gestattenden Ausgestaltung kommt, wenn er sich nähere und weiterführende  
 Gedanken über die Ausführbarkeit macht und dabei durch die Beschreibung  
 nicht vermittelte Informationen mit seinem Fachkönnen aus seinem Fachwissen ergänzt, auch wenn dies erfinderische Überlegungen nicht erfordert.  
b) Die Bestimmung des § 184 GVG über die Gerichtssprache steht der beschränkten Verteidigung eines europäischen Patents in der maßgeblichen  
 Verfahrenssprache (hier: Englisch) im deutschen Patentnichtigkeitsverfahren  
 nicht entgegen.

## X ZR 206/98

Sachverständigenentschädigung III  
ZuSEntschG § 3 Abs. 2  
Dem entschädigungsberechtigten Sachverständigen steht eine Entschädigung  
nicht für die tatsächlich aufgewendete, sondern nur für die erforderliche Zeit zu.  
Hierbei ist auf einen durchschnittlich schnell arbeitenden Sachverständigen abzustellen.

## X ZR 282/02

VOB/A § 26; VOL/A § 26; BGB § 276 Fc  
a) Wird eine Ausschreibung aufgehoben, ohne daß einer der in § 26  
 VOB/A, § 26 VOL/A genannten Gründe vorliegt, so setzt der auf Ersatz auch  
 des entgangenen Gewinns gerichtete Schadensersatzanspruch aus culpa in  
 contrahendo nicht nur voraus, daß dem Bieter bei Fortsetzung des Verfahrens der Zuschlag hätte erteilt werden müssen, weil er das annehmbarste  
 Angebot abgegeben hat; er setzt vielmehr darüber hinaus auch voraus, daß  
 der ausgeschriebene Auftrag tatsächlich erteilt worden ist.  
b) Nimmt die öffentliche Hand von der Vergabe des ausgeschriebenen Auftrags Abstand und bleibt sie bei der vor der Ausschreibung praktizierten Art  
 des Betriebs eines Gebäudes oder des zu seinem Betrieb erforderlichen Leistungsbezugs, ohne daß dieser von der Ausschreibung miterfaßt worden ist,  
 liegt bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise in der Fortsetzung oder Wiederaufnahme der vor der Ausschreibung geübten Praxis keine  
 zum Ersatz des positiven Interesses verpflichtende Vergabe des ausgeschriebenen Auftrags.

## X ZR 212/02

ZPO § 227 Abs. 1, PatG § 99 Abs. 1  
§ 227 Abs. 1 ZPO ist im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend  
anzuwenden.  
ZPO § 538 Abs. 2 Nr. 1, PatG §§ 110 ff.  
Leidet das Verfahren vor dem Bundespatentgericht an einem Mangel, kann die Patentnichtigkeitssache ohne Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des § 538  
Abs. 2 Nr. 1 ZPO zurückverwiesen werden.

## X ZR 167/02

EGZPO § 26 Nr. 8  
Für den Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer kommt es  
auf einen lediglich hilfsweise, etwa für ein Zurückbehaltungsrecht, geltend gemachten Gegenanspruch des revisionsführenden Beklagten grundsätzlich nicht  
an.

## X ZB 44/03

VgV § 13 Satz 2, 3 u. 4 i.d.F. v. 9. Januar 2001; GWB § 97 Abs. 6;  
GG Art. 80 Abs. 1  
a) Die Bestimmung, daß ein Vertrag, der vor Ablauf einer Frist von  
 14 Kalendertagen seit der schriftlichen Abgabe der Information über die vorgesehene Nichtberücksichtigung abgeschlossen worden ist, nichtig ist, ist  
 durch die Ermächtigung in § 97 Abs. 6 GWB gedeckt.  
b) Die Frist von 14 Kalendertagen beginnt mit der Absendung der schriftlichen  
 Information an die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen.

## X ZR 117/02

BGB §§ 528 Abs. 1, 822  
Ist die Verpflichtung des Beschenkten zur Herausgabe des Geschenks ausgeschlossen, weil er damit eine Sache erworben und diese seinerseits unentgeltlich einem Dritten zugewendet hat, so haftet der Dritte nicht auf Herausgabe der  
ihm zugewendeten Sache, sondern auf Wertersatz, kann sich jedoch durch  
Herausgabe der Sache befreien.

## X ZB 9/03

Signalfolge  
GebrMG § 2 Nr. 3  
 Aus dem Fehlen eines beständigen körperlichen Substrats bei einer als  
Gebrauchsmuster angemeldeten Erfindung folgt nicht notwendig, daß die Erfindung rechtlich als Verfahren im Sinn des § 2 Nr. 3 GebrMG einzuordnen ist.  
Einen Schutzausschluß für einen solchen Gegenstand sehen die §§ 1, 2  
GebrMG seit Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes nicht vor.  
Einem auf eine Signalfolge, die ein Programm zum Ablauf auf einem Rechner  
darstellt, gerichteten Schutzanspruch steht der Schutzausschluß des § 2 Nr. 3  
GebrMG nicht entgegen.

## X ZR 108/02

BGB (Fassung: bis 31.12.2001) § 324 Abs. 1; ZPO § 286 G  
a) Zur sekundären Darlegungslast des Schuldners für die Ersparnis von Aufwendungen als Voraussetzung der Anrechnungspflicht gemäß § 324 Abs. 1  
 Satz 2 BGB a.F. (Fortführung des Senatsurteils vom 17.7.2001  
 - X ZR 29/99, NJW 2002, 57).  
b) Zur Frage der Zumutbarkeit der Offenlegung der Kalkulation durch den  
 Schuldner im Rahmen der sekundären Darlegungslast nach § 324 Abs. 1  
 Satz 2 BGB a.F.

## X ZR 48/00

Tintenstandsdetektor  
PatG 1981 §§ 81 ff., 110 ff.  
Eine beschränkte Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren vor dem  
Bundespatentgericht schließt es nicht aus, daß der Patentinhaber mit der Berufung das Patent wieder in der geltenden Fassung verteidigt.

## X ZR 178/01

Stretchfolienumhüllung  
ZPO § 91a; PatG § 121 Abs. 2  
Auch wenn der Beklagte auf das Streitpatent verzichtet hat, kann es billigem  
Ermessen entsprechen, die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten  
Patentnichtigkeitsverfahrens dem Kläger aufzuerlegen.

## X ZR 185/00

Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln  
EPÜ Art. 69, Art. 52 ff., Art. 138  
IntPatÜG Art. II § 6  
PatG §§ 81 ff., 110 ff.  
Eine Auslegung eines angegriffenen Patentanspruchs unter seinem Sinngehalt  
kann der Prüfung im Nichtigkeitsverfahren nicht zugrunde gelegt werden.

## X ZR 132/02

ZPO § 530 Abs. 2 a.F.  
Daß die Prüfung einer erstmals in der Berufungsinstanz auf die Aufrechnung  
mit einer Gegenforderung gegründeten Einwendung die Entscheidung verzögern würde, rechtfertigt es nicht, die Geltendmachung der Gegenforderung als  
nicht sachdienlich anzusehen, wenn deren Berücksichtigung zur endgültigen  
Erledigung des Streits zwischen den Parteien führt, der den Gegenstand des  
anhängigen Verfahrens bildet (hier: Wechsel des Bestellers vom Leistungsverweigerungsrecht wegen Mängeln des Werks zur Geltendmachung eines Aufwendungsersatzanspruchs).

## X ZR 272/02

ZPO §§ 148, 543 Abs. 2, 544; PatG §§ 81 ff.  
 Druckmaschinen-Temperierungssystem  
Ist ein Patentnichtigkeitsverfahren anhängig, kann im Patentverletzungsrechtsstreit die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Nichtzulassung der  
Revision bis zur Entscheidung in dem Patentnichtigkeitsverfahren ausgesetzt  
werden.

## X ZB 39/03

ZPO (2002) § 319 Abs. 3  
Die Anfechtung eines die Urteilsberichtigung wegen Verneinung der Unrichtigkeit ablehnenden Beschlusses ist nicht statthaft, wenn auf das Beschwerdeverfahren die Zivilprozeßordnung in der seit dem 1. Januar 2002 geltenden  
Fassung anzuwenden ist.

## X ZR 250/02

BGB § 328  
a) Bei der Prüfung der Frage, ob Dritte in den Schutzbereich eines Vertrages,  
 der die Wertermittlung eines Grundstücks zum Gegenstand hat, einbezogen  
 sind, gehören zum wesentlichen Auslegungsstoff die in dem Gutachten enthaltenen Angaben über dessen Zweck und der sonstige Inhalt des Gutachtens, aber auch die eigenen Angaben des Gutachters zu Inhalt und Umständen der Auftragserteilung.  
b) Als Dritte, die in den Schutzbereich eines Gutachtenauftrags zur Wertermittlung eines Grundstücks einbezogen sind, kommt auch eine namentlich nicht  
 bekannte Vielzahl privater Kreditgeber oder Kapitalanleger in Betracht, wenn  
 der Gutachter nach dem Inhalt des ihm erteilten Gutachtenauftrags wußte  
 oder damit rechnen mußte, daß der Auftraggeber das Gutachten zur Erlangung von durch ein Grundpfandrecht an dem Grundstück gesicherten, in der  
 Höhe begrenzten Krediten verwenden werde.

## X ZR 162/02

BGB § 469 (Fassung vor dem 1.1.2002)  
Der Käufer kann grundsätzlich auch dann, wenn er aus der Menge verkaufter  
gleichartiger Sachen einzelne brauchbare Exemplare zur Verwendung ausgesondert hat, hinsichtlich der übrigen Sachen Gesamtwandelung verlangen.

## X ZR 234/02

Taxameter  
ZPO § 259; PatG § 139 Abs. 2; BGB § 242 Be  
a) Der Patentverletzer kann auf Auskunft und Schadensersatz auch wegen solcher Handlungen in Anspruch genommen werden, die er über den Schluß  
 der mündlichen Verhandlung hinaus in Fortführung der bereits begangenen,  
 mit der Klage als patentverletzend angegriffenen Handlungen begeht.  
b) Ist im Klagevorbringen oder im Urteil nichts Gegenteiliges zum Ausdruck gebracht, ist eine Verurteilung zur Auskunft wegen Patentverletzung regelmäßig im Sinne einer solchen auch in die Zukunft gerichteten Verurteilung auszulegen.

## X ZR 48/03

Flügelradzähler  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1, § 10 Abs. 1  
a) Ein Mittel bezieht sich im Sinne des § 10 PatG auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren  
 Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten  
 Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Ein für die technische Lehre der Erfindung völlig untergeordnetes Merkmal kann als nichtwesentliches Element der Erfindung außer Betracht zu lassen sein.  
b) Für die Beurteilung der Frage, wann der Austausch von Teilen einer Vorrichtung deren Neuherstellung gleichkommt, bedarf es einer die Eigenart  
 des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der  
 schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen  
 Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch der in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Vorrichtung andererseits.

## X ZB 7/04

GWB § 117 Abs. 2; VOB/A § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b, § 21 Nr. 1 Abs. 1  
a) Für die Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags ist erforderlich, aber auch ausreichend, daß der den Nachprüfungsantrag stellende Bieter schlüssig behauptet, welche vergaberechtlichen Vorschriften im Verlauf des Vergabeverfahrens verletzt worden sein sollen und er ohne die Rechtsverletzung eine  
 Chance auf Erteilung des Zuschlags hätte, so daß der behauptete eingetretene oder drohende Schaden auf die Verletzung vergaberechtlicher Vorschriften zurückzuführen ist.  
b) Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise  
 anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten  
 Preise im Sinne von § 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 VOB/A. Deshalb sind Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in  
 ""Mischkalkulationen"" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich  
 von der Wertung auszuschließen (§ 25 Nr. 1, Abs. 1 Buchst. b VOB/A).

## X ZB 20/03

PatG 1981 § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3  
 elektronischer Zahlungsverkehr  
Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im  
Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer  
dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag  
hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung  
verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen  
ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so daß bei der Prüfung auf  
erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung  
der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

## X ZR 104/03

HGB §§ 319 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 271 Abs. 2  
Ob ein Unternehmen, dessen gesetzlicher Vertreter als Abschlußprüfer tätig ist oder  
werden soll, i.S.d. § 319 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 HGB mit der zu prüfenden Kapitalgesellschaft verbunden ist, beurteilt sich nach § 271 Abs. 2 HGB.  
WirtschaftsprüferO § 49; BGB § 134  
Allein ein Verstoß gegen § 49 2. Altern. WPO führt nicht gemäß § 134 BGB zur  
Nichtigkeit des der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers zugrundeliegenden Vertrags.

## X ZR 28/03

BGB § 651 g a.F.  
AGBG § 9 Bi a.F.  
Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Reisevertrags, nach der  
die Geltendmachung aller Ansprüche, auch solcher aus unerlaubter Handlung, nach  
Ablauf einer einmonatigen Frist grundsätzlich ausgeschlossen ist, verstößt gegen  
§ 9 AGBG a.F. (jetzt § 307 Abs. 1 BGB) und ist deswegen unwirksam.

## X ZR 82/03

Drehzahlermittlung  
PatG § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1  
Die tatrichterliche Feststellung, welchen Sinngehalt der vom Klagepatent angesprochene Fachmann den Merkmalen des Patentanspruchs entnimmt, hat stets  
den Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs in den Blick zu nehmen.  
Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale dienen nur dazu, schrittweise  
den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu  
ermitteln.  
PatG §§ 10, 33 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 1 Abs. 1  
Wer lediglich anderen im Sinne des § 10 PatG Mittel liefert, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, ist zu einer angemessenen Entschädigung für die Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung nicht  
verpflichtet.

## X ZR 173/01

BGB § 273 a.F.  
Ein Schuldner, der unberechtigt die Herausgabe einer Sache verweigert, verstößt gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, wenn er sich gegenüber  
dem Herausgabeanspruch auf ein Zurückbehaltungsrecht wegen einer Gegenforderung beruft, die erst infolge seiner Herausgabeverweigerung durch Aufwendungen auf die Sache entstanden ist.

## X ZR 211/02

BGB § 632 Abs. 1  
Kann eine - ausdrückliche oder stillschweigende - Vereinbarung der Werkvertragsparteien über die Vergütung nicht festgestellt werden, darf ein Vergütungsanspruch bereits dann nicht zugesprochen werden, wenn durchgreifende  
Zweifel bestehen, daß die Herstellung des Werks nur gegen eine Vergütung zu  
erwarten war.

## X ZR 283/02

BGB §§ 276 Fa, 328  
Ein Wirtschaftsprüfer, der einem Kapitalanleger wegen Prüfung des Werbeprospekts  
als sogenannter Garant aus Prospekthaftung Schadensersatz schuldet, kann auch  
aus Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter haften (Anspruchsgrundlagenkonkurrenz).  
WPO § 51 a a.F.; BGB § 195  
Haftet ein Wirtschaftsprüfer sowohl als Garant aus Prospekthaftung als auch aus  
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, so verjährt letzterer Anspruch nach den  
für die vertragliche Haftung des Wirtschaftsprüfers geltenden Regeln (bis zum  
31.12.2003 § 51 a WPO, jetzt § 195 BGB).

## X ZB 40/02

ZPO § 240 Satz 2  
Zu den Voraussetzungen der Unterbrechung im Fall einer einseitigen Erledigungserklärung.

## X ZR 171/03

BGB § 651 g Abs. 1 Satz 1; SGB X § 116 Abs. 1 Satz 1  
a) Der Sozialversicherungsträger, auf den ein Schadensersatzanspruch des Reisenden nach § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X übergegangen ist, muß seinen Anspruch in  
 der Ausschlußfrist des § 651 g Abs. 1 Satz 1 BGB anmelden.  
b) Die Ausschlußfrist des § 651 g Abs. 1 Satz 1 BGB beginnt auch für den Sozialversicherungsträger mit der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise zu laufen, nicht erst mit seiner Kenntnis von Schädigung und Ersatzpflichtigem.  
BGB § 651 g Abs. 1 Satz 2 in der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung (jetzt:  
 § 651 g Abs. 1 Satz 3)  
a) Der Anspruchsberechtigte ist im Sinne des § 651 g Abs. 1 Satz 2 BGB a.F. ohne  
 sein Verschulden an der Einhaltung der Ausschlußfrist gehindert, solange er von  
 der Schädigung und der Person des Ersatzpflichtigen unverschuldet keine Kenntnis hat.  
b) Nach Wegfall des Hindernisses muß der Anspruchsberechtigte die Geltendmachung seines Anspruchs unverzüglich nachholen.

## X ZB 11/04

ZPO §§ 511, 567, 577 Abs. 1  
Als allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung für jedes Rechtsmittel muß die Beschwer noch zum Zeitpunkt der Entscheidung gegeben sein; ihr Wegfall macht  
das Rechtsmittel unzulässig.

## X ZB 5/03

Polifeprosan  
EG Art. 234; VO (EWG) 1768/92 Art. 1 Buchst. b; PatG § 16 a  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zu Auslegung von  
Art. 1 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel vom 18. Juni 1992  
(ABl. EG L 182 v. 02.07.1992 im folgenden: Verordnung) folgende Fragen zur  
Vorabentscheidung vorgelegt:  
 a) Setzt der Begriff der ""Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels"" im Sinne von Art. 1 Buchst. b der Verordnung voraus,  
 daß die Bestandteile, aus denen die Zusammensetzung besteht,  
 je für sich Wirkstoffe mit arzneilicher Wirkung sind?  
 b) Liegt eine ""Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels"" auch  
 dann vor, wenn bei einer aus zwei Bestandteilen bestehenden  
 Stoffzusammensetzung der eine Bestandteil ein bekannter arzneilich wirksamer Stoff für eine bestimmte Indikation ist und der  
 andere Bestandteil eine Darreichungsform des Arzneimittels ermöglicht, die eine veränderte Wirksamkeit des Arzneimittels für  
 diese Indikation herbeiführt (in-vivo-Implantat mit kontrollierter  
 Freigabe des Wirkstoffs zur Vermeidung toxischer Wirkungen)?

## X ZR 203/01

Barbara  
SortG § 9; ZPO § 286 B  
Zur Beweiswürdigung beim sortenschutzrechtlichen Übertragungsanspruch.

## X ZR 171/02

Sammlung beim EuGH: ja  
Übk über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. September 1998 (Lugano-Übereinkommen) Art. 17 Abs. 1 Satz 2  
a) Das Schriftformerfordernis des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a LugÜ ist nicht  
 schon dann erfüllt, wenn die Partei, zu deren Lasten die vorgesehene Gerichtsstandsvereinbarung geht, eine schriftliche Erklärung abgibt, nachdem sie vom Inhalt der von der anderen Partei verwendeten, den Gerichtsstand regelnden Formularklausel Kenntnis erhalten hat.  
b) ""Gepflogenheiten"" im Sinn des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b LugÜ setzen eine  
 tatsächliche Übung voraus, die auf einer Einigung der Vertragsparteien beruht; sie  
 können die Schriftform ersetzen, jedoch nicht die Einigung.

## X ZB 40/03

ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1 2. Halbs.  
Die Beauftragung eines am Sitz des Insolvenzverwalters ansässigen Hauptbevollmächtigten zur Führung eines Rechtsstreits vor einem auswärtigen Gericht  
stellt in der Regel keine Maßnahme zweckentsprechender Rechtsverfolgung im  
Sinne von § 91 Abs. 2 Satz 1 2. Halbs. ZPO dar; auch fiktive Reisekosten des  
Insolvenzverwalters sind in einem solchen Fall in der Regel nicht zu erstatten.

## X ZR 171/00

Duschabtrennung  
PatG § 81  
Ein Insolvenzverwalter, der einen vom späteren Gemeinschuldner anhängig  
gemachten Nichtigkeitsprozeß aufnimmt, hat für die Nichtigerklärung des  
Streitpatents kein Rechtsschutzbedürfnis, wenn das Streitpatent abgelaufen ist,  
gegen den Gemeinschuldner geltend gemachte Schadensersatz-, Auskunftsund Rechnungslegungsansprüche nicht fristgemäß beim Insolvenzverwalter  
angemeldet worden sind und der Nichtigkeitsbeklagte die verbindliche Erklärung abgibt, derartige Ansprüche gegenüber der Insolvenzmasse nicht geltend  
zu machen.

## X ZB 45/03

ZPO § 574 Abs. 2  
Wenn der Rechtsbeschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung in  
seinem Grundrecht auf rechtliches Gehör verletzt worden ist, liegt ein Zulassungsgrund im Sinne des § 574 Abs. 2 ZPO vor.

## X ZR 255/01

Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung  
PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69  
Ein Ausführungsbeispiel erlaubt regelmäßig keine einschränkende Auslegung  
eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs.  
Bei der Auslegung eines Patentanspruchs kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, in ihm enthaltenen Angaben sei eine über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Bedeutung beizumessen.  
ZPO 2001 § 559 Abs. 2  
Im Patentverletzungsprozeß kommt im Hinblick auf die Auslegung eines Patentanspruchs durch den Tatrichter eine Bindung des Revisionsgerichts nur insoweit in Betracht, als der Tatrichter sich mit konkreten tatsächlichen Umständen  
befaßt hat, die für die Auslegung von Bedeutung sein können.

## X ZR 68/99

Kosmetisches Sonnenschutzmittel II  
PatG 1981 §§ 110 ff., ZPO § 234 A  
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es geboten, für die Verpflichtung des Gerichts, seine gegen ein Verfahrensgrundrecht verstoßende Entscheidung selbst  
zu korrigieren, und damit für die Einlegung einer Gegenvorstellung eine zeitliche Grenze vorzusehen. Diese ist in Anlehnung an die im Berufungsverfahren  
in Patentnichtigkeitssachen vor dem Bundesgerichtshof geltende Wiedereinsetzungsfrist mit zwei Wochen ab Zustellung der Entscheidung zu bemessen.

## X ZB 25/02

Fußbodenbelag  
GebrMG § 17  
Für die beschränkte Verteidigung des Gebrauchsmusters im Löschungsverfahren gelten die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur beschränkten Verteidigung des erteilten Patents entsprechend. Deshalb darf der Gegenstand der  
Anmeldung bei der Aufstellung neuer Schutzansprüche beschränkt werden,  
solange dadurch das Gebrauchsmuster nicht auf einen Gegenstand erstreckt  
wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfaßt ist und von  
dem der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen  
kann, daß er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaßt sein sollte

## X ZR 149/01

elektronisches Modul  
PatG (1981) §§ 81 ff., 110 ff.  
Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber  
nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das  
Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden.

## X ZB 25/02

Akteneinsicht XVI  
GebrMG § 8 Abs. 5  
Zur Akteneinsicht in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren.

## X ZB 2/04

Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr  
PatG §§ 59 Abs. 1, 123 Abs. 1  
PatKostG § 6  
Der Einspruch gegen ein Patent nach § 59 Abs. 1 PatG ist eine sonstige Handlung im Sinne von § 6 PatKostG.  
Gegen die verspätete Einzahlung der Einspruchsgebühr ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen.

## X ZR 156/03

Nachbauentschädigung  
VO (EG) Nr. 1768/95 der Kommission über die Ausnahmeregelung gemäß  
Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 24. Juli 1995 i.d.F. der Verordnung (EG)  
Nr. 2605/98 der Kommission vom 3. Dezember 1998 Art. 5  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von  
Art. 5 Abs. 2, 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission über  
die Ausnahmeregelung gemäß Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94  
des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 24. Juli 1995 in der  
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 der Kommission vom 3. Dezember  
1998  
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
 1. Ist dem Erfordernis für die Bemessung einer Nachbauentschädigung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG)  
 Nr. 1768/95, sie müsse ""deutlich niedriger"" als der Betrag sein,  
 der im selben Gebiet für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial derselben Sorte in Lizenz verlangt wird, auch dann genügt,  
 wenn die Vergütung pauschal mit 80% dieses Betrages bemessen wird?  
 -2-  
 2. Enthält Art. 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98  
 eine wertmäßige Festlegung für die Höhe der Nachbauentschädigung bei gesetzlicher Veranlagung?  
 Falls ja: Gilt diese Festlegung als Ausdruck eines allgemeinen  
 Gedankens auch für Nachbauhandlungen, die vor Inkrafttreten  
 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 erfolgten?  
 3. Schließt die Leitlinienfunktion einer Vereinbarung zwischen  
 Vereinigungen von Sortenschutzinhabern und Landwirten im  
 Sinne von Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 ein,  
 daß diese bei gesetzlicher Veranlagung in ihren wesentlichen  
 Kernelementen (Berechnungsparameter) auch dann übernommen wird, wenn dem Sortenschutzinhaber bei der Berechnung  
 der gesetzlichen Vergütung nicht alle in der Sphäre des Nachbauers liegenden für die Berechnung auf Grundlage der Vereinbarung erforderlichen Parameter bekannt sind und ihm insoweit auch ein Anspruch auf Mitteilung der entsprechenden  
 Tatsachen gegen den Landwirt nicht zusteht?  
 Falls ja: Setzt eine solche Vereinbarung, soweit sie Leitlinienfunktion in diesem Sinne ausüben soll, für ihre Wirksamkeit die  
 Einhaltung der in Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG)  
 Nr. 2605/98 bestimmten Anforderungen auch dann voraus,  
 wenn sie vor Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen wurde?  
 4. Setzt Art. 5 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 eine obere  
 Grenze der Entschädigung für vertragliche und/oder gesetzliche  
 Entschädigungsregelungen?  
 5. Kann eine Vereinbarung zwischen berufsständischen Vereinigungen als Leitlinie im Sinne von Art. 5 Abs. 4 der Verordnung  
 (EG) Nr. 2605/98 herangezogen werden, wenn sie den Entschädigungssatz von 50% des Betrages gemäß Art. 5 Abs. 5  
 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 überschreitet?

## X ZR 156/03

Nachbauentschädigung  
VO (EG) Nr. 1768/95 der Kommission über die Ausnahmeregelung gemäß  
Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 24. Juli 1995 i.d.F. der Verordnung (EG)  
Nr. 2605/98 der Kommission vom 3. Dezember 1998 Art. 5  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von  
Art. 5 Abs. 2, 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission über  
die Ausnahmeregelung gemäß Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94  
des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 24. Juli 1995 in der  
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 der Kommission vom 3. Dezember  
1998  
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
 1. Ist dem Erfordernis für die Bemessung einer Nachbauentschädigung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG)  
 Nr. 1768/95, sie müsse ""deutlich niedriger"" als der Betrag sein,  
 der im selben Gebiet für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial derselben Sorte in Lizenz verlangt wird, auch dann genügt,  
 wenn die Vergütung pauschal mit 80% dieses Betrages bemessen wird?  
 2. Enthält Art. 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98  
 eine wertmäßige Festlegung für die Höhe der Nachbauentschädigung bei gesetzlicher Veranlagung?  
 Falls ja: Gilt diese Festlegung als Ausdruck eines allgemeinen  
 Gedankens auch für Nachbauhandlungen, die vor Inkrafttreten  
 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 erfolgten?  
 3. Schließt die Leitlinienfunktion einer Vereinbarung zwischen  
 Vereinigungen von Sortenschutzinhabern und Landwirten im  
 Sinne von Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 ein,  
 daß diese bei gesetzlicher Veranlagung in ihren wesentlichen  
 -2-  
 Kernelementen (Berechnungsparameter) auch dann übernommen wird, wenn dem Sortenschutzinhaber bei der Berechnung  
 der gesetzlichen Vergütung nicht alle in der Sphäre des Nachbauers liegenden für die Berechnung auf Grundlage der Vereinbarung erforderlichen Parameter bekannt sind und ihm insoweit auch ein Anspruch auf Mitteilung der entsprechenden  
 Tatsachen gegen den Landwirt nicht zusteht?  
 Falls ja: Setzt eine solche Vereinbarung, soweit sie Leitlinienfunktion in diesem Sinne ausüben soll, für ihre Wirksamkeit die  
 Einhaltung der in Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG)  
 Nr. 2605/98 bestimmten Anforderungen auch dann voraus,  
 wenn sie vor Inkrafttreten dieser Verordnung geschlossen wurde?  
 4. Setzt Art. 5 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 eine obere  
 Grenze der Entschädigung für vertragliche und/oder gesetzliche  
 Entschädigungsregelungen?  
 5. Kann eine Vereinbarung zwischen berufsständischen Vereinigungen als Leitlinie im Sinne von Art. 5 Abs. 4 der Verordnung  
 (EG) Nr. 2605/98 herangezogen werden, wenn sie den Entschädigungssatz von 50% des Betrages gemäß Art. 5 Abs. 5  
 der Verordnung (EG) Nr. 2605/98 überschreitet?

## X ZR 176/02

Staubsaugersaugrohr  
ZPO 2002 § 91 a, § 572  
Zur Zulässigkeit und Behandlung übereinstimmend erklärter Erledigung  
des Patentverletzungsstreits in der Revisionsinstanz.

## X ZR 190/00

Paneelelemente  
PatG § 4  
Es spricht für erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann die Funktionen bekannter Bauteile eines Erzeugnisses ändern muß, um eine vereinfachte Konstruktion und damit eine Kostenersparnis zu erzielen, und der Stand der Technik zu einem solchen veränderten Konzept keine Anregung liefert.

## X ZB 33/03

Anbieten interaktiver Hilfe  
PatG § 1  
Ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems, bei dem von einem  
Kunden an seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen erfaßt, an einen zentralen Rechner gemeldet, dort protokolliert und mit Referenzprotokollen  
verglichen werden, um dem Kunden, wenn er voraussichtlich sonst keinen Auftrag erteilen wird, an seinem Rechner eine interaktive Hilfe anzubieten, ist als  
solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

## X ZB 34/03

Rentabilitätsermittlung  
PatG § 1  
Ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von  
Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Geräts an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten  
die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Geräts errechnet wird, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

## X ZR 142/03

BGB § 823 Abs. 1 Dd  
Der aus Delikt in Anspruch Genommene trägt die Beweislast für die Einwilligung in  
eine Eigentumsverletzung, die bei Ausführung eines Werkvertrags erfolgt, dessen  
Inhalt hinsichtlich Art und Umfang der geschuldeten Eingriffe streitig ist.

## X ZR 2/03

BGB § 528  
Dem Rückforderungsanspruch wegen Verarmung des Schenkers und der Überleitung dieses Anspruchs auf den Träger der Sozialhilfe im Hinblick auf die von  
diesem dem Schenker geleistete Hilfe zum Lebensunterhalt steht es nicht entgegen, daß das Geschenk, wenn es beim Schenker verblieben wäre, zu dessen  
Schonvermögen gehört hätte.

## X ZR 119/01

BGB § 651 f Abs. 1, Art. 5 (2) Satz 1 der Richtlinie 90/314/EWG  
a) Den Reiseveranstalter, der sich hinsichtlich eines Reisemangels auf die Entlastungsmöglichkeit des § 651 f Abs.1 zweiter Halbsatz BGB beruft, trifft die  
 Darlegungs- und Beweislast dafür, daß sämtliche ernstlich in Betracht kommenden Verschuldenstatbestände auf seiner Seite, insbesondere die vom  
 Reisenden aufgezeigten, nicht vorlagen.  
b) Die richtlinienkonforme Auslegung des § 651 f Abs. 1 BGB ergibt, daß für  
 den Entlastungsbeweis des Reiseveranstalters keine strengeren Voraussetzungen gelten als für den Nachweis fehlenden Verschuldens nach § 276  
 BGB.  
BGB §§ 242 Cd, 254 Abs. 1 Da  
Wer eine freiwillige Hilfeleistung erbittet, bei der der Helfer dann zu Schaden  
kommt, handelt widersprüchlich und damit gegen Treu und Glauben, wenn er  
allein aus dem Umstand, daß der Helfer seiner Bitte nachgekommen ist und  
sich dadurch in Gefahr begeben hat, den Vorwurf des Mitverschuldens herleitet.

## X ZR 109/02

BGB §§ 157 D, Gh, 242 A, Ba  
Das von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Subunternehmerin  
eines Reinigungsvertrages zugunsten des Hauptauftragnehmers vereinbarte  
Wettbewerbsverbot hinsichtlich der Kunden, auf die sich das Subunternehmerverhältnis bezieht, ist eine wesentliche Vertragsbestimmung. Es bindet auch  
den Alleingesellschafter und Geschäftsführer persönlich, der es für die GmbH  
vereinbart hat und allein deren gewerbliches Handeln bestimmt (Fortführung  
von BGH, Urt. v. 09.11.1973, I ZR 83/72, BB 1974, 482, 483).

## X ZR 133/03

AGBG § 9 Abs. 1 Bg, Cf  
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Betreibers einer Autowaschanlage sind folgende Klauseln wegen unangemessener Benachteiligung der Kunden nach § 9 Abs. 1 AGBG (jetzt § 307 Abs. 1 BGB) unwirksam:  
 1. ""Eine Haftung für die Beschädigung der außen an der Karosserie angebrachten Teile, wie z.B. Zierleisten, Spiegel, Antennen,  
 sowie dadurch verursachte Lack- und Schrammschäden, bleibt  
 ausgeschlossen, es sei denn, daß den Waschanlagenunternehmer eine Haftung aus grobem Verschulden trifft.""  
 2. ""Folgeschäden werden nicht ersetzt, es sei denn, daß den  
 Waschanlagenunternehmer eine Haftung aus grobem Verschulden trifft.""

## X ZR 43/03

BGB § 638 Abs. 1 (in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung)  
Der Werkunternehmer, der das Werk arbeitsteilig herstellen läßt, muß die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um sachgerecht beurteilen zu können, ob das Werk bei Ablieferung mangelfrei ist. Unterläßt er dies und wäre der  
Mangel bei richtiger Organisation entdeckt worden, verjähren Gewährleistungsansprüche des Bestellers wie bei arglistigem Verschweigen des Mangels. Das  
gilt unabhängig davon, ob der Werkvertrag ein Bauwerk oder ein anderes Werk  
betrifft (Fortführung von BGHZ 117, 318).

## X ZR 12/03

BGB § 320 Abs. 1  
Eine von den Parteien eines Werkvertrages im Rahmen einer Zahlungsabrede  
vereinbarte Vorleistungspflicht des Bestellers, die diesen mit der Einrede des  
nicht erfüllten Vertrages ausschließt, erlischt, wenn die Werkleistung fällig wird.

## X ZR 118/03

§ 651 f Abs. 2 BGB  
a) Kann der Reiseveranstalter infolge einer Überbuchung den Kunden nicht an  
 dem gebuchten Urlaubsort unterbringen und tritt der Kunde deshalb die Reise nicht an, so steht dem Kunden wegen Vereitelung der Reise ein Entschädigungsanspruch nach § 651 f Abs. 2 BGB zu.  
b) Wenn der Kunde ein Ersatzangebot des Reiseveranstalters ablehnt, das,  
 gemessen an den subjektiven Urlaubswünschen des Kunden, der gebuchten  
 Reise nicht gleichwertig ist, kann der Veranstalter dem Entschädigungsanspruch des Kunden nicht den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung  
 (§ 242 BGB) entgegenhalten.  
c) Arbeitet ein erwerbstätiger Kunde während der Urlaubszeit weiter oder führt  
 er eine ihm nicht vom Reiseveranstalter angebotene Ersatzreise durch, so  
 steht dies seinem Entschädigungsanspruch nicht entgegen.  
d) Für die Höhe der Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit  
 darf das Arbeitseinkommen nicht zum Maßstab genommen werden, wohl  
 aber der Reisepreis (Aufgabe von BGHZ 63, 101 ff.; 77, 120 f.).

## X ZR 163/02

BGB § 651 g Abs. 1  
a) Für eine Reisemängelrüge gemäß § 651 g Abs. 1 BGB reicht es aus, daß  
 der Reisende erklärt, den Vorfall nicht auf sich beruhen lassen zu wollen,  
 und dabei die Mängel nach Ort, Zeit, Geschehensablauf und Schadensfolgen so konkret beschreibt, daß der Reiseveranstalter die zur Aufklärung  
 des Sachverhalts gebotenen Maßnahmen zur Wahrung seiner Interessen  
 ergreifen kann.  
b) Die Ausschlußfrist von einem Monat nach § 651 g Abs. 1 BGB ist jedenfalls  
 gewahrt, wenn der Reisende seine Mängelrüge bei dem Reisebüro, über  
 das er die Reise gebucht hat, abgibt und sie von diesem innerhalb der Monatsfrist an den Reiseveranstalter weitergeleitet wird.

## X ZR 20/02

Leichtflüssigkeitsabscheider  
PatG (1981) § 9, § 15 Abs. 2  
Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die  
Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel  
mitlizenziert.

## X ZR 233/01

T-Geschiebe  
ZPO §§ 263, 264; PatG § 10  
Ist der Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung Gegenstand des Sachvortrags der Klagepartei und hat diese einen Unterlassungsantrag gestellt, der  
zwar unzutreffend formuliert ist, aber erkennen läßt, daß das Unterlassungsbegehren darauf gerichtet ist, dem Beklagten eine mittelbare Patentverletzung zu  
untersagen, so ist die mittelbare Patentverletzung Streitgegenstand mit der  
Folge, daß das Gericht die Fassung des Unterlassungsantrags mit den Parteien zu erörtern und auf eine sachgerechte Antragstellung hinzuweisen hat  
(§ 139 ZPO). Ändert der Kläger die Fassung des Unterlassungsbegehrens von  
sich aus oder auf einen entsprechenden gerichtlichen Hinweis, so unterfällt das  
berichtigte Unterlassungsbegehren der Regelung in § 264 ZPO. Es ist zu bescheiden, ohne daß es auf die Zustimmung des Beklagten oder die Sachdienlichkeit im Sinne des § 263 ZPO ankommt.

## X ZR 233/01

T-Geschiebe  
ZPO §§ 263, 264; PatG § 10  
Ist der Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung Gegenstand des Sachvortrags der Klagepartei und hat diese einen Unterlassungsantrag gestellt, der  
zwar unzutreffend formuliert ist, aber erkennen läßt, daß das Unterlassungsbegehren darauf gerichtet ist, dem Beklagten eine mittelbare Patentverletzung zu  
untersagen, so ist die mittelbare Patentverletzung Streitgegenstand mit der  
Folge, daß das Gericht die Fassung des Unterlassungsantrags mit den Parteien zu erörtern und auf eine sachgerechte Antragstellung hinzuweisen hat  
(§ 139 ZPO). Ändert der Kläger die Fassung des Unterlassungsbegehrens von  
sich aus oder auf einen entsprechenden gerichtlichen Hinweis, so unterfällt das  
berichtigte Unterlassungsbegehren der Regelung in § 264 ZPO. Es ist zu bescheiden, ohne daß es auf die Zustimmung des Beklagten oder die Sachdienlichkeit im Sinne des § 263 ZPO ankommt.

## X ZR 264/02

BGB §§ 328, 331  
Legt ein naher Angehöriger ein Sparbuch auf den Namen eines Kindes an, ohne das Sparbuch aus der Hand zu geben, so ist aus diesem Verhalten in der  
Regel zu schließen, daß der Zuwendende sich die Verfügung über das Sparguthaben bis zu seinem Tode vorbehalten will.

## X ZB 21/01

Cabergolin II  
VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3, Art. 19;  
PatG (1981) §§ 16 a, 49 a  
Der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel auf der  
Grundlage eines in dem betreffenden Mitgliedstaat zugelassenen Humanarzneimittels steht es entgegen, daß vor dem maßgeblichen Stichtag in einem anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft eine Genehmigung für das Inverkehrbringen desselben Erzeugnisses als Tierarzneimittel erteilt worden ist (im Anschluß an die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Oktober 2004 - Rs. C-31/02, Mitt. 2004, 544).

## X ZR 135/04

PatG (1981) § 81 Abs. 6  
 Ausländersicherheit im Patentnichtigkeitsverfahren  
Ausländersicherheit hat im Patentnichtigkeitsverfahren unter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 6 PatG 1981 lediglich der ausländische Kläger, nicht  
auch der rechtsmittelführende ausländische Beklagte zu leisten.

## X ZB 27/04

GWB § 97 Abs. 7, § 102  
§ 97 Abs. 7 GWB begründet ein subjektives Recht auf Einleitung und Durchführung eines nach Maßgabe des § 97 Abs. 1 GWB geregelten Vergabeverfahrens.  
Die Verletzung dieses subjektiven Rechts unterliegt der durch § 102 GWB eröffneten Nachprüfung.  
GWB § 99 Abs. 1  
Ein Vertrag zwischen einem öffentlichen Auftraggeber und einem Unternehmen  
hat Dienstleistungen zum Gegenstand, wenn der öffentliche Auftraggeber hiermit eine Leistung beschaffen will, die nicht unter § 99 Abs. 2 oder 3 GWB fällt,  
und das Unternehmen jedenfalls unter anderem diese Leistung zu erbringen  
hat.  
Verpflichtet sich der öffentliche Auftraggeber seinerseits zu einer geldwerten  
Gegenleistung, handelt es sich um einen entgeltlichen Vertrag, wenn Leistung  
und Gegenleistung voneinander nicht trennbare Teile eines einheitlichen Leistungsaustauschgeschäfts sind.  
VgV § 13  
§ 13 VgV ist entsprechend anzuwenden, wenn es im Anwendungsbereich der  
§§ 97 bis 99, 100 Abs. 1 GWB bei der Beschaffung von Dienstleistungen zur  
Beteiligung mehrerer Unternehmen gekommen ist, die Angebote abgegeben  
haben, und der öffentliche Auftraggeber eine Auswahl unter diesen Unternehmen trifft.

## X ZR 10/04

BGB § 307 Abs. 2 Nr. 2 Bg, Cl  
In den Beförderungsbedingungen eines Busreiseunternehmens, das den Namen des berechtigten Fahrgastes in den Fahrschein einträgt und dem Busfahrer eine Liste der Fahrgäste aushändigt, sind folgende Klauseln wegen unangemessener Benachteiligung des Vertragspartners unwirksam:  
 1. Für verlorene oder gestohlene Fahrausweise kann kein Ersatz gewährt werden.  
 2. Eine Erstattung für verlorengegangene oder gestohlene Fahrausweise erfolgt nicht.

## X ZR 112/02

BGB a.F. §§ 209 Abs. 1, 633; BGB §§ 204 Abs. 1, 637 Abs. 3  
Die verjährungsunterbrechende Wirkung der Vorschußklage gegen den Werkunternehmer erfaßt auch spätere Erhöhungen der Forderung, sofern sie denselben Mangel betreffen. Das gilt unabhängig davon, ob der Erhöhungsbetrag  
von vornherein in die Vorschußforderung hätte einbezogen werden können  
oder ob sich zwischenzeitliche Kostensteigerungen ergaben oder neue Erkenntnisse zu einem größeren Schadensumfang führen (Fortführung von BGH,  
Urt. v. 10.11.1988 - VII ZR 140/87, NJW-RR 1989, 208; BGHZ 66, 138, 141,  
142; 149, 272, 274).  
ZPO § 539 a.F.  
Die pauschale Erwägung, es sei nicht Aufgabe des Berufungsgerichts, erstinstanzlich nicht geschaffene Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, kann eine  
Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Gericht des ersten Rechtszugs  
gemäß § 539 ZPO nicht begründen.

## X ZR 214/02

Schweißbrennerreinigung  
PatG § 8  
Der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene kann nach Ablauf der  
Fristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG nur demjenigen Patentinhaber den Einwand  
der widerrechtlichen Entnahme entgegenhalten, der beim Erwerb des Patents  
nicht in gutem Glauben war.  
Dem gutgläubigen Patentinhaber kann Arglist nicht vorgeworfen werden, wenn  
er im Verletzungsrechtsstreit von der verfestigten Rechtsposition Gebrauch  
macht, die ihm das Gesetz mit Blick auf seinen gutgläubigen Erwerb gemäß § 8  
Satz 5 PatG zuweist.

## X ARZ 409/04

ZPO § 788 Abs. 2; BRAGO § 19 Abs. 1  
Für die vereinfachte Festsetzung von Kosten anwaltlicher Tätigkeit im Vollstreckungsverfahren gemäß § 19 Abs. 1 BRAGO ist das Vollstreckungsgericht  
zuständig.

## X ZR 43/02

BGB § 633 Abs. 1 (Fassung bis 31.12.2001)  
Ein Konstruktionsfehler bei einer Maschine stellt grundsätzlich auch dann einen  
Fehler im Sinn des § 633 Abs. 1 BGB a.F. dar, wenn sich die Verfehlung der  
vereinbarten Maschinenleistung erst bei Hinzutreten weiterer Umstände ergibt.

## X ZR 87/04

BGB a.F. §§ 284 Abs. 2, 315  
Die kalendermäßige Bestimmung der Leistungszeit nach § 284 Abs. 2 BGB  
kann auch einseitig gemäß § 315 BGB erfolgen. Dazu bedarf es keiner Vereinbarung der Vertragsparteien, wenn privatrechtliche Entgelte für im öffentlichen  
Interesse erbrachte Entsorgungsleistungen aufgrund eines Anschluß- und Benutzungszwangs geschuldet werden.  
(Fortführung von BGH, Urt. v. 03.11.1983 - III ZR 227/82, MDR 1984, 558)  
BGB § 271 a.F.  
Werden Entsorgungsentgelte aufgrund eines Anschluß- und Benutzungszwangs einseitig bestimmt, so muß sich die Entgelterhebung an öffentlichrechtlichen Maßstäben messen lassen. Dies kann dazu führen, daß auch bei  
kalendermäßig festgelegten Leistungszeitpunkten die Übersendung einer  
Rechnung an den Entgeltschuldner Voraussetzung der Fälligkeit ist.

## X ZR 123/03

BGB § 123 Abs. 1  
Zur Anfechtung wegen Arglist, wenn das zugesandte Angebotsschreiben zur  
Irreführung geeignete Angaben hinsichtlich der Entgeltlichkeit und der Laufzeit  
des abzuschließenden Vertrags enthält.

## X ZR 186/00

Gegenvorstellung im Nichtigkeitsberufungsverfahren  
GG Art. 103 Abs. 1  
Mit einer auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Gegenvorstellung kann nicht die erneute Befassung mit einer Frage erreicht werden,  
die als nicht entscheidungserheblich erkannt worden ist.

## X ZR 80/04

Radschützer  
GebrMG § 11 Abs. 1 Satz 2; PatG § 9; ZPO § 286 B  
a) Fehlt es, wie bei der Werbeabbildung eines Erzeugnisses, an einem unmittelbaren Bezug zu einem körperlichen Gegenstand, so kommt es für die Prüfung, ob ein schutzrechtsverletzendes Erzeugnis angeboten wurde, nicht auf  
 die konkreten subjektiven Vorstellungen bestimmter Adressaten der Werbung an. Der aus der Sicht der angesprochenen Kreise unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalles zu ermittelnde objektive  
 Erklärungswert der Werbung ist aber ein wesentlicher Gesichtspunkt für die  
 tatrichterliche Würdigung.  
b) Läßt sich eine Werbeabbildung, die in der Vergangenheit für ein ein Schutzrecht verletzendes Erzeugnis eingesetzt wurde, in unveränderter Form auch  
 auf einen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstand beziehen, kommt es  
 darauf an, ob die angesprochenen Kreise das beworbene Erzeugnis bei objektiver Betrachtung als schutzrechtsverletzend ansehen (Fortführung von

## X ZR 152/03

gummielastische Masse II  
PatG § 6 Satz 2; BGB §§ 743, 745  
Solange die Mitinhaber eines gemeinschaftlichen Patents hierüber weder eine  
Vereinbarung noch einen Beschluß getroffen haben und auch ein nach § 745  
Abs. 2 BGB insoweit bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, kann  
von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB benutzenden Mitinhaber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt  
werden.

## X ZB 26/04

Aussetzung wegen Parallelverfahren  
ZPO § 148; EG Art. 234  
a) Der Umstand, daß beim Bundesgerichtshof ein Revisionsverfahren anhängig ist, in dem über eine Rechtsfrage zu entscheiden ist, von deren  
 Beantwortung auch die Entscheidung eines zweiten Rechtsstreits ganz  
 oder teilweise abhängt, rechtfertigt die Aussetzung der Verhandlung des  
 zweiten Rechtsstreits grundsätzlich nicht.  
b) Es bleibt offen, ob eine solche Aussetzung bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über ein die gleiche Rechtsfrage betreffendes Vorabentscheidungsersuchen erfolgen darf.

## X ZB 8/04

Vertikallibelle  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 1  
GebrMG § 18 Abs. 4 Satz 2  
Zur Begründung der Rüge der fehlerhaften Besetzung des Gerichts ist die Angabe der Einzeltatsachen nötig, aus denen sich der Fehler ergibt. Wenn es  
sich um gerichtsinterne Vorgänge handelt, muß dargelegt werden, daß jedenfalls eine Aufklärung versucht worden ist.

## X ZR 126/01

Blasfolienherstellung  
PatG § 139; ZPO § 139 Abs. 1, § 253 Abs. 2 Nr. 2  
Streiten die Parteien darüber, ob und mit welchen Mitteln oder mit welcher räumlichkörperlichen Ausgestaltung die im Patentverletzungsprozeß angegriffene Ausführungsform Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht, so hat das Gericht darauf  
hinzuwirken, daß die Mittel, aus denen sich nach dem Klagevorbringen die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Klageantrag so konkret bezeichnet werden, daß eine dem Klageantrag entsprechende Urteilsformel die Grundlage für die  
Zwangsvollstreckung bilden kann. Die Wiedergabe des Wortlauts des Patentanspruchs reicht insoweit auch dann nicht aus, wenn der Kläger eine wortsinngemäße  
Verletzung geltend macht.

## X ZR 191/03

Aufbereiter  
GemSortV Art. 14 Abs. 3; SortG § 10a Abs. 6  
a) Wer Saatgut aufbereitet, ist zur Auskunft darüber, ob er Erntegut einer  
 bestimmten geschützten Sorte aufbereitet hat, und über den Umfang der  
 Aufbereitungshandlungen nur dann verpflichtet, wenn der Sortenschutzinhaber über Anhaltspunkte dafür verfügt, daß der Aufbereiter Erntegut, das  
 ein Landwirt durch Anbau von Vermehrungsgut dieser Sorte gewonnen  
 hat, zum Zweck des Nachbaus aufbereitet hat oder aufzubereiten beabsichtigt.  
b) Die Auskunft ist erstmals für dasjenige Wirtschaftsjahr zu erteilen, für das  
 der Sortenschutzinhaber über die notwendigen Anhaltspunkte verfügt.

## X ZR 15/04

BGB §§ 123 Abs. 1, 823 Abs. 1 Ah, Ai, Dd; GG Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2  
Wer in einer privatrechtlichen Auseinandersetzung, um den Gegner zur Erfüllung eines in vertretbarer Weise für berechtigt gehaltenen Anspruchs zu bewegen, damit droht, die Presse zu informieren, handelt nicht widerrechtlich, wenn  
der angedrohte Pressebericht seinerseits nicht rechtswidrig wäre. So weit die  
Pressefreiheit reicht (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG), ist auch das Informieren der  
Presse durch die Meinungsäußerungsfreiheit des Informanten geschützt (Art. 5  
Abs. 1 Satz 1 GG).

## X ZB 17/04

GG Art. 101 Abs. 1 Satz 2; ZPO § 579 Abs. 1 Nr. 1  
Eine fehlerhafte Auswahl der richterlichen Mitglieder eines Richterwahlausschusses führt nicht dazu, daß von diesem gewählte und dann ernannte Berufsrichter nicht gesetzliche Richter sein können und der Spruchkörper, dem  
sie angehören, nicht ordnungsgemäß besetzt ist.  
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1 1. Halbs.; BRAGO § 27 Abs. 1 Nr. 1  
Es kann regelmäßig keine Erstattung von Kosten verlangt werden, die ein Prozeßbevollmächtigter späterer Instanz für die Anfertigung von Ablichtungen von  
Bestandteilen von Gerichtsakten verauslagt hat, über welche die Handakten  
eines früheren Prozeßbevollmächtigten nach § 50 Abs. 1 BRAO ein geordnetes  
Bild geben müssen.

## X ZR 166/04

BGB a.F. § 631  
Wird eine Leistung aufgrund eines Werkvertrags geschuldet und vergütet, so  
kann der Auftragnehmer dieselbe Leistung aufgrund einer Nachtragsvereinbarung in der Regel nicht ein zweites Mal bezahlt verlangen. Etwas anderes gilt,  
wenn der Auftraggeber in der Nachtragsvereinbarung eine gesonderte Vergütungspflicht selbständig anerkannt hat oder die Vertragsparteien sich gerade in  
Ansehung dieser Frage verglichen haben.

## X ZR 152/01

Rasenbefestigungsplatte  
ArbNErfG § 5 Abs. 3  
Meldet ein Arbeitnehmer arglistig eine Diensterfindung in einer Weise an, die  
den Arbeitgeber davon abhält, sie in Anspruch zu nehmen, so wird die Zweimonatsfrist des § 5 Abs. 3 ArbNErfG nicht in Gang gesetzt.

## X ZR 188/01

Aufzeichnungsträger  
PatG §§ 81 ff.  
Ist die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen, ist die Nichtigkeitsklage nur  
zulässig, soweit der Kläger gleichwohl ein Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigerklärung hat. Diese Voraussetzung ist für einander nebengeordnete Patentansprüche jeweils gesondert zu prüfen.  
PatG §§ 1, 21  
a) Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, daß ein Verfahren oder eine  
 Vorrichtung die Wiedergabe von Informationen betrifft. Maßgeblich ist vielmehr, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ist  
 dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf  
 den Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt.  
b) Ist bei einem auf einen Aufzeichnungsträger gerichteten Sachanspruch der  
 beanspruchte Gegenstand zumindest teilweise nicht unmittelbar durch  
 (räumlich-körperlich oder funktional umschriebene) Sachmerkmale, sondern  
 durch ein Verfahren definiert, durch das eine bestimmte Informationsstruktur erhalten wird, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob  
 und inwieweit sich aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte  
 Merkmale des bei seiner Anwendung erhaltenen Aufzeichnungsträgers ergeben, die diesen als erfindungsgemäß qualifizieren (Fortführung des  
 Sen.Urt. v. 19.6.2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 - zipfelfreies Stahlband).

## X ZR 243/02

GWB § 97 Abs. 2; VOB/A § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b, § 21 Nr. 1 Abs. 1  
a) Damit ein Angebot gewertet werden kann, ist jeder in der Leistungsbeschreibung vorgesehene Preis so wie gefordert vollständig und mit dem Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung beansprucht wird. Ein Angebot, das die erforderlichen Erklärungen nicht enthält, ist regelmäßig von  
 der Wertung auszuschließen.  
b) Der Umstand, daß das Auftragsvolumen den bisherigen Jahresumsatz des  
 Bieters übersteigt, rechtfertigt für sich genommen grundsätzlich nicht den  
 Schluß auf mangelnde Leistungsfähigkeit des Bieters.

## X ZR 174/04

Anschlußberufung im Patentnichtigkeitsverfahren  
PatG (1981) vor § 110, § 113  
Die Anschlußberufung kann im Patentnichtigkeitsverfahren weiterhin bis zum  
Schluß der mündlichen Verhandlung erhoben werden (so schon BGHZ 17,  
305, 307 - Schlafwagen); die abweichenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses gelten insoweit nicht.  
Jedoch ist die Anschlußberufung dann, wenn sie vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist eingelegt wird, entsprechend der vor Inkrafttreten des Gesetzes  
zur Reform des Zivilprozesses geltenden Regelung in § 522a Abs. 2 ZPO bis  
zum Ablauf dieser Frist zu begründen.

## X ZR 198/01

Knickschutz  
GebrMG § 12 a  
Auch bei der Prüfung einer Gebrauchsmusterverletzung ist eine erschöpfende  
Erörterung erforderlich, welche Lehre zum technischen Handeln der Fachmann  
den Schutzansprüchen entnimmt.  
Weichen Begriffe in den Schutzansprüchen vom allgemeinen technischen  
Sprachgebrauch ab, ist der sich aus Schutzansprüchen und der Beschreibung  
ergebende Begriffsinhalt maßgebend.

## X ZR 19/02

BGB § 276 Fa; VOB/A § 25 Nr. 1 Abs. 1, § 21 Nr. 1 Abs. 1  
a) Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines durch die Ausschreibung begründeten vorvertraglichen schutzwürdigen Vertrauensverhältnisses  
 kommen nicht in Betracht, wenn das Angebot des Schadensersatz begehrenden Bieters zwingend von der Wertung der Angebote auszuschließen war.  
b) Werden in den Ausschreibungsunterlagen Erklärungen nach den Formblättern EFB-Preis 1a, 1b und 2 gefordert, dann sollen diese Erklärungen für die  
 Vergabeentscheidung relevant sein, so daß die Nichtabgabe dieser Erklärungen mit dem Angebot zwingend zum Ausschluß von der Wertung nach  
 § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b VOB/A führt.

## X ZR 14/03

Abgasreinigungsvorrichtung  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 2  
In der sinnfälligen Herrichtung einer Vorrichtung zur Ausübung eines patentgeschützten Verfahrens liegt noch keine Anwendung des Verfahrens.  
GWB § 17 Abs. 1  
a) Die Verpflichtung des Patentlizenznehmers, für die Veräußerung einer selbst  
 nicht geschützten Vorrichtung, die für die Ausübung des erfindungsgemäßen  
 Verfahrens ausgelegt ist, auch dann eine Lizenzgebühr zu zahlen, wenn die  
 Vorrichtung im patentfreien Ausland eingesetzt werden soll, stellt eine über  
 den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung des Lizenznehmers dar.  
b) Eine solche Verpflichtung kann grundsätzlich auch in einem Vergleich nicht  
 wirksam übernommen werden.

## X ZR 167/03

Vergleichsempfehlung II  
PatG §§ 9 ff., 139  
Umsatzeinbußen des Patentinhabers oder eines ausschließlichen Lizenznehmers durch Benutzungshandlungen Dritter, die infolge der vollständigen oder  
teilweisen Nichtigerklärung des Patents von diesem nicht mehr erfaßt werden,  
stellen keinen von einer Ersatzpflicht erfaßten, ausgleichspflichtigen Schaden  
dar. Das gilt auch für Umsatzeinbußen und Einbußen an Lizenzgebühren, die  
den Vertragsparteien eines Lizenzvertrages durch eine infolge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents rückwirkend vom Patentschutz nicht mehr erfaßte Konkurrenztätigkeit entstehen.

## X ZR 30/02

Einkaufswagen II  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3  
Zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Patentansprüche in der  
erteilten Fassung des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht und  
deshalb der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m.  
Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ vorliegt, ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zu  
vergleichen. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit das in den erteilten Patentansprüchen niedergelegte Schutzbegehren  
umfaßt. Den mit der Anmeldung ursprünglich formulierten Patentansprüchen  
kommt im Rahmen des Erteilungsverfahrens keine eine weitergehende Offenbarung in der Beschreibung einschränkende Bedeutung zu.

## X ZR 60/04

BGB §§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BG, Cl, 309 Nr. 12 a, 315 Abs. 3 Satz 1; ZPO § 546;  
KrW-/AbfG Bln §§ 5 Abs. 2, 8 Abs. 1  
a) Seit der Eröffnung der Revision auch gegen Urteile des Landgerichts durch die  
 Zivilprozeßnovelle 2002 kann das Revisionsgericht Allgemeine Geschäftsbedingungen selbst auslegen, wenn eine unterschiedliche Auslegung durch verschiedene Berufungsgerichte - verschiedene Landgerichte, verschiedene Oberlandesgerichte oder ein Landgericht und ein Oberlandesgericht - denkbar ist. Daß die  
 Klausel nur im Bezirk eines Oberlandesgerichts angewendet wird, steht der Auslegung durch das Revisionsgericht nicht entgegen.  
b) In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Versorgungsunternehmens ist  
 folgende Klausel gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam:  
 ""Trotz rechtzeitiger Mitteilung [der Einwendungen gegen die Rechnung  
 der Klägerin] bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der Entgelte jedoch  
 unberührt. Die Einwendungen sind im Rahmen eines Rückforderungsprozesses geltend zu machen. Ist eine Einwendung begründet, so wird  
 der zuviel gezahlte Betrag verrechnet oder auf ausdrücklichen Wunsch  
 des Entgeltpflichtigen erstattet.""

## X ZR 29/05

Strahlungssteuerung  
GG Art. 19 Abs. 4; PatG § 81 Abs. 2  
a) § 81 Abs. 2 PatG bezweckt die Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen, die aus der Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens parallel  
 zu einem Einspruchsverfahren entstehen können, indem die Vorschrift das  
 Nichtigkeitsverfahren gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ausgestaltet und einen Ausschluß des Nichtigkeitsverfahrens bis zum Abschluß des  
 Einspruchsverfahrens kraft Gesetzes bewirkt.  
b) § 81 Abs. 2 PatG ist jedenfalls auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind.  
c) Die Anwendung des § 81 Abs. 2 PatG auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich  
 Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind, verstößt nicht gegen Art. 19  
 Abs. 4 GG.

## X ZR 56/04

Streitwert im Nichtigkeitsberufungsverfahren  
PatG (Fassung: 1. November 1998) § 121 Abs. 1; PatKostG § 2 Abs. 2;  
GKG (2004) § 51  
Wird nach teilweiser Nichtigerklärung in erster Instanz lediglich Berufung mit dem Ziel  
weitergehender Nichtigerklärung geführt, geht nur das durch die Berufungsanträge  
umschriebene Klageziel (hier: vollständige Nichtigerklärung) in den Berufungsstreitwert ein.

## X ZR 92/03

BGB §§ 518 Abs. 2, 956 Abs. 1  
Ist Gegenstand eines Schenkungsversprechens ein Holzeinschlagsrecht, so ist  
die Schenkung bewirkt, wenn dem Beschenkten das Recht eingeräumt wurde,  
das Holz zu fällen und sich anzueignen. Auf den Besitz an dem Holz kommt es  
nicht an.

## X ZR 247/02

Antriebsscheibenaufzug  
PatG 1981 § 10 Abs. 1; § 139  
a) Zum Nachweis der Bestimmung eines Mittels zur patentgemäßen Verwendung kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte in  
 Bedienungsanleitungen oder dergleichen auf eine solche Verwendung hingewiesen wird.  
b) Bei der mittelbaren Patentverletzung ist derjenige Schaden zu ersetzen, der  
 durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht.

## X ZR 109/03

ZPO § 322  
Eine rechtskräftige Verurteilung zur Herausgabe kann Bindungswirkung in einem Folgeprozeß entfalten, für den es als Vorfrage darauf ankommt, ob die zur  
Herausgabe verurteilte Partei die Herausgabe verweigern darf. Das Herausgabeurteil stellt für den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bindend  
fest, daß der herausgabepflichtigen Partei kein gesetzliches oder vertragliches  
Recht zur Verweigerung der Herausgabe zustand. Das gleiche gilt für den Zeitraum zwischen Rechtshängigkeit der Herausgabeklage und Schluß der mündlichen Verhandlung, in der über sie entschieden wurde, sofern in diesem Zeitraum keine relevanten Änderungen eingetreten sind und geltend gemacht werden (Fortentwicklung von BGH, Urt. v. 20. Februar 1998 - V ZR 319/96, NJW  
1998, 1709; Urt. v. 9. Juli 1982 - V ZR 64/81, NJW 1983, 164; Urt. v. 20. Juni  
1984 - IVa ZR 34/83, NJW 1985, 1553).

## X ZR 134/04

BGB § 252 Satz 2  
Der Grundsatz, daß sich der Tatrichter seiner Aufgabe, eine Schadensermittlung vorzunehmen, nicht vorschnell unter Hinweis auf die Unsicherheit möglicher Prognosen entziehen darf (BGH, Urt. v. 17.2.1998 - VI ZR 342/96, NJW  
1998, 1633), gilt auch im Bereich der Vertragshaftung.

## X ZR 51/03

BGB § 529 Abs. 2  
Die Einrede nach § 529 Abs. 2 BGB steht nicht dem Rückforderungsanspruch  
an sich, sondern nur dessen gegenwärtiger Durchsetzung entgegen.

## X ZB 30/04

Auswärtiger Rechtsanwalt V  
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1  
Die erstattungsfähigen Reisekosten des nicht am Gerichtsort ansässigen  
Rechtsanwalts sind der Höhe nach nicht notwendig auf diejenigen Kosten beschränkt, die durch die Beauftragung eines Terminsvertreters entstanden wären.

## X ZR 170/04

Auskunftsanspruch bei Nachbau II  
GemSortV Art. 14 Abs. 3; SortG § 10a Abs. 6; BGB § 307 Abs. 1 Satz 1 Bm  
a) Der Landwirt ist einem Sortenschutzinhaber nur insoweit zur Nachbauauskunft und zur Erbringung von Nachweisen verpflichtet, als der Sortenschutzinhaber über Anhaltspunkte dafür verfügt, dass der Landwirt Erntegut einer bestimmten, zugunsten des Sortenschutzinhabers geschützten  
 Sorte zum Nachbau verwendet oder verwenden wird.  
b) Zugunsten der Inhaber von Sorten, für die solche Anhaltspunkte nicht bestehen, ergibt sich auch aus der formularmäßigen Nachbauvereinbarung  
 gemäß dem am 3. Juni 1996 zwischen dem Deutschen Bauernverband e.V.  
 und dem Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. vereinbarten Kooperationsmodell ""Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung"" (Kooperationsabkommen) kein Anspruch auf Einsicht in die Aufzeichnungen und Unterlagen des Landwirts.  
c) Die Einräumung eines von Anhaltspunkten für einen Nachbau unabhängigen Nachprüfungsanspruchs durch allgemeine Geschäftsbedingungen benachteiligt den Landwirt entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen.

## X ZR 62/03

ZPO § 91 a  
Allein der Umstand, dass die klagende Partei ihr wirtschaftliches Interesse an  
der Durchsetzung der von ihr verfolgten Ansprüche verloren hat, ist im Zivilprozess kein Ereignis, das die Klage gegenstandslos macht.

## X ZB 7/03

Arzneimittelgebrauchsmuster  
GebrMG § 2  
§ 2 Nr. 3 GebrMG schließt die Eintragung eines Gebrauchsmusters für die Verwendung bekannter Stoffe im Rahmen einer medizinischen Indikation nicht aus.

## X ZR 26/03

Ladungsträgergenerator  
ArbEG § 5 Abs. 1  
Jedenfalls dann, wenn ein Arbeitnehmer eine bereits gemeldete Diensterfindung, an der er als Miterfinder beteiligt ist, in einer Weise fortentwickelt, die  
den Gegenstand der Erfindung durch eigenständig erfinderische oder zumindest schöpferische Ergänzungen wesentlich verändert und infolgedessen auch  
eine wesentliche Veränderung der Anteile der Miterfinder bewirkt, bedarf es  
einer erneuten Meldung der Diensterfindung.

## X ZR 276/02

BGB a.F. § 284  
Die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Unwirksamkeit von  
Mahnungen bei Zuvielforderung gelten grundsätzlich auch bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen im Werkvertragsrecht. Dabei ist den  
Besonderheiten des Werkvertragsrechts Rechnung zu tragen. (Fortführung von

## X ZR 76/04

Seitenspiegel  
PatG 1968 § 6; PatG (1981) vor § 143  
a) Der Tatrichter hat das Klagepatent eigenständig auszulegen und darf die  
 Auslegung nicht dem gerichtlichen Sachverständigen überlassen.  
b) Da das Verständnis des Fachmanns von den im Patentanspruch verwendeten Begriffen und vom Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs die  
 Grundlage der Auslegung bildet, muss sich der Tatrichter erforderlichenfalls  
 sachverständiger Hilfe bedienen. Das kommt etwa dann in Betracht, wenn  
 zu ermitteln ist, welche objektiven technischen Gegebenheiten, welches  
 Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen,  
 welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und welche methodische  
 Herangehensweise dieser Fachleute das Verständnis des Patentanspruchs  
 und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder beeinflussen können.

## X ZB 15/05

GWB § 124 Abs. 2  
Wird ein Nachprüfungsantrag nach einer zulässigen Divergenzvorlage gemäß  
§ 124 Abs. 2 Satz 2 GWB zurückgenommen, so obliegt die anstelle der Sachentscheidung zu treffende Kostenentscheidung dem Bundesgerichtshof.  
GWB §§ 116 Abs. 1, 121; ZPO §§ 269 Abs. 3 Satz 2, 96  
In entsprechender Anwendung des § 96 ZPO trägt die Vergabestelle auch dann  
die Kosten, die durch einen von ihr zurückgenommenen Antrag auf Vorabgestattung des Zuschlags gemäß § 121 Abs. 1 GWB entstanden sind, wenn der  
Nachprüfungsantrag in der Beschwerdeinstanz zurückgenommen wird.

## X ZB 22/05

GWB § 128 Abs. 4 Satz 2  
Nimmt der Antragsteller seinen Nachprüfungsantrag vor der Vergabekammer  
zurück, findet eine Erstattung der außergerichtlichen Kosten des Antragsgegners oder des Beigeladenen im Verfahren vor der Vergabekammer nicht statt.

## X ZB 26/05

GWB § 128 Abs. 4 Satz 2  
Nimmt der Antragsteller seinen Nachprüfungsantrag vor der Vergabekammer  
zurück, findet eine Erstattung der außergerichtlichen Kosten des Antragsgegners oder des Beigeladenen im Verfahren vor der Vergabekammer nicht statt.

## X ZR 136/03

Baumscheibenabdeckung  
PatG § 14  
Solange der Sinngehalt eines Patentanspruchs nicht ermittelt ist, fehlt es an  
einer Grundlage für rechtsfehlerfreie Feststellungen dazu, ob eine Patentverletzung in Form einer abgewandelten Ausführung vorliegt.

## X ZR 17/02

Koksofentür  
PatG (1981) §§ 81, 14, 21 Abs. 1 Nr. 4, 38  
a) Das nach Erlöschen des Streitpatents erforderliche besondere eigene  
 Rechtsschutzbedürfnis des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigerklärung des  
 Streitpatents ist nach rechtskräftiger Verurteilung des Nichtigkeitsklägers in  
 einem Verletzungsrechtsstreit jedenfalls dann zu bejahen, wenn der Nichtigkeitskläger für den Fall der Nichtigerklärung des Streitpatents eine Restitutionsklage in Betracht zieht.  
b) Bezugszeichen im Patentanspruch schränken den Schutz nicht auf ein Ausführungsbeispiel ein.  
c) Mit der Gestaltungsfreiheit des Anmelders im Patenterteilungsverfahren ist  
 es unvereinbar, nur eine Einschränkung als zulässig anzusehen, bei der alle  
 der Erfindung förderlichen Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen werden.

## X ZR 79/04

extracoronales Geschiebe  
PatG §§ 10, 140 a  
Der Patentinhaber kann nicht verlangen, dass im Besitz oder Eigentum des mittelbaren Verletzers des Klagepatents stehende Gegenstände vernichtet werden.

## X ZR 81/01

Stapeltrockner  
PatG § 14; EPÜ Art. 69  
a) Die Prüfung, ob eine angegriffene Ausführungsform das der Erfindung  
 zugrunde liegende Problem mit gleichwirkenden Mitteln löst, erfordert die  
 Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs und der Wirkungen, die  
 mit den anspruchsgemäßen Merkmalen - je für sich und in ihrer Gesamtheit - erzielt werden, sowie die tatrichterliche Feststellung, ob und gegebenenfalls mit welchen konkreten, vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Mitteln diese Wirkungen von der angegriffenen Ausführungsform  
 erreicht werden.  
b) Es ist eine Rechtsfrage, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen  
 muss, um eine abweichende Ausführungsform als gleichwirkend aufzufinden, derart am Sinngehalt des Patentanspruchs orientiert sind, dass der  
 Fachmann die abweichende Ausführungsform als gleichwertige Lösung in  
 Betracht zog.

## X ARZ 223/05

ZPO § 281 Abs. 2; InsO § 3 Abs. 1 Satz 1  
Das nach § 3 Abs. 1 Satz 1 InsO zuständige Insolvenzgericht hat die zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit eines anderen Insolvenzgerichts vorgetragenen Umstände zu würdigen und gegebenenfalls von Amts wegen den Sachverhalt weiter aufzuklären. Erst wenn danach ein Gerichtsstand bei dem nach  
§ 3 Abs. 1 Satz 1 InsO zuständigen Gericht nicht eröffnet ist, kann es seine örtliche Unzuständigkeit aussprechen. Geschieht dies ohne eine solche Prüfung,  
so entbehrt der Verweisungsbeschluss jeder gesetzlichen Grundlage und muss  
deshalb als willkürlich betrachtet werden.

## X ZR 14/02

Rangierkatze  
PatG § 9  
a) Eine Patentverletzung liegt jedenfalls vor, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind und die angegriffene Ausführungsform objektiv  
 geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Einer Patentverletzung steht nicht entgegen, dass eine Vorrichtung  
 normalerweise anders bedient wird und die Abnehmer deshalb von der patentverletzenden Lehre regelmäßig keinen Gebrauch machen. Die Patentverletzung entfällt in einem solchen Fall selbst dann nicht, wenn der Hersteller ausdrücklich eine andere Verwendung seiner Vorrichtung empfiehlt, solange die Nutzung der patentgemäßen Lehre möglich bleibt.  
b) Für die Prüfung einer Patentverletzung ist es unerheblich, dass ein zusätzlicher Vorteil, den die angegriffene Ausführungsform aufweist, behördlichen  
 Vorgaben entspricht, die nach Inkrafttreten des Streitpatents Gültigkeit erlangten.

## X ZB 7/05

ZPO § 104 Abs. 1 Satz 2  
Bei einer Änderung der Kostenquote im Berufungsverfahren ist derjenige Betrag der erstinstanzlichen Kosten, der sowohl nach der erst- wie nach der zweitinstanzlichen Kostengrundentscheidung zu erstatten ist, seit dem Eingang des  
(ursprünglichen) Kostenfestsetzungsantrags zu verzinsen.

## X ZR 165/04

Zylinderrohr  
BGB § 743 Abs. 1, Abs. 2; PatG § 6; GebrMG § 13 Abs. 3  
Auch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das  
Miterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht  
geführt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetragenen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit in Betracht, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortführung von BGHZ  
162, 342 - Gummielastische Masse II).  
BGB § 214 Abs. 1 (§ 222 Abs. 1 a.F.); ZPO § 531 Abs. 2  
Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen,  
muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich durch Erhebung  
der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im  
Berufungsverfahren erhobenen Verjährungseinrede ist der Beklagte ausgeschlossen, wenn nicht die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO vorliegen  
(Abgrenzung zu BGHZ 161, 138).

## X ZR 17/03

Detektionseinrichtung I  
ZPO §§ 256, 343  
a) Das Feststellungsinteresse für eine negative Feststellungsklage besteht nach  
 Erhebung einer Leistungsklage umgekehrten Rubrums jedenfalls nicht mehr  
 weiter, wenn im Verfahren über die Leistungsklage eine Sachentscheidung  
 ergangen ist.  
b) Das Verfahren über eine negative Feststellungsklage, in dem in der Instanz  
 bereits ein die begehrte Feststellung aussprechendes Versäumnisurteil ergangen ist, gegen das ein zulässiger Einspruch eingelegt wurde, wird infolge  
 Wegfalls des Feststellungsinteresses unzulässig, sofern vor einer Entscheidung nach § 343 ZPO eine Entscheidung über die anhängige parallele Leistungsklage des Beklagten, und sei es auch nur eine Entscheidung dem  
 Grunde nach, ergeht.  
c) Die auf einen Mindestbetrag gerichtete Klage steht von dem Zeitpunkt an, zu  
 dem sie nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann, grundsätzlich  
 auch der negativen Feststellungsklage entgegen, soweit mit dieser eine über  
 den Mindestbetrag hinausgehende Feststellung dahin begehrt wird, dass die  
 Forderung nicht besteht.

## X ZR 72/04

Detektionseinrichtung II  
BGB § 823 Ai; PatG (1981) vor § 139; ZPO § 945  
a) Der Lieferant kann den Schaden, der ihm durch Inanspruchnahme seines  
 Abnehmers aus einem später für nichtig erklärten Patent entstanden ist, unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eigenen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb von demjenigen ersetzt verlangen, der in schuldhafter Weise unberechtigt aus dem Patent vorgegangen ist (Fortführung des  
 Beschlusses des Großen Senats für Zivilsachen vom 15.07.2005 - GSZ 1/04,  
 ZIP 2005, 1690 = GRUR 2005, 882, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).  
b) Die nachträgliche Nichtigerklärung eines Patents kann, soweit aus diesem  
 einstweiliger Rechtsschutz erwirkt worden ist, einen Schadensersatzanspruch nach § 945 ZPO begründen (Fortführung von BGHZ 75, 116, 120  
 - Oberarmschwimmringe).

## X ARZ 367/05

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
Die Bestimmung eines gemeinschaftlichen zuständigen Gerichts nach § 36  
Abs. 1 Nr. 3 ZPO ist nicht mehr möglich, wenn Klagen gegen Parteien mit unterschiedlichem Gerichtsstand bereits auf Antrag des Klägers hin an unterschiedliche Gerichte bindend verwiesen worden sind.

## X ZR 236/01

Carvedilol  
PatG §§ 81 ff., 99 Abs. 1, 110 ff.; ZPO § 66  
Für die Zulässigkeit der Nebenintervention im Patentnichtigkeitsverfahren reicht  
es jedenfalls aus, wenn der Nebenintervenient ein Unternehmen ist, das durch  
das Streitpatent in seinen geschäftlichen Tätigkeiten als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann (Aufgabe von BGHZ 4, 5 - Schreibhefte I und Sen.Beschl.  
v. 17.05.1968 - X ZR 71/67, Liedl 1967/68, 368).

## X ZR 149/03

Auskunftsanspruch bei Nachbau III  
GemSortV Art. 14 Abs. 3; NachbauV Art. 8 Abs. 3; SortG § 10a Abs. 6  
Auch der Auskunftsanspruch gegenüber dem Landwirt, gegenüber dem Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er Erntegut einer geschützten Sorte, das er  
durch Anbau von Vermehrungsgut dieser Sorte gewonnen hat, zu Vermehrungszwecken im Feldanbau zu verwenden beabsichtigt, besteht erstmals für  
dasjenige Wirtschaftsjahr, für das der Sortenschutzinhaber über die notwendigen Anhaltspunkte verfügt (Fortführung des Senatsurteils vom 30.3.2005  
- X ZR 191/03, GRUR 2005, 668 - Aufbereiter I).

## X ZR 185/03

Aufbereiter II  
GemSortV Art. 14 Abs. 3; NachbauV Art. 9; SortG § 10a Abs. 2, Abs. 6  
Wer für die Aufbereitung von Erntegut, das ein Landwirt zulässigerweise zu  
Vermehrungszwecken im Feldanbau in seinem eigenen Betrieb verwenden will,  
eine Aufbereitungsvorrichtung zur Verfügung stellt, ist jedenfalls dann Erbringer  
vorbereitender Dienstleistungen im Sinn von Art. 14 Abs. 3 Unterabsatz 6  
GemSortV, wenn er in den Prozess der Aufbereitung eingeschaltet ist und nicht  
nur bei deren Gelegenheit tätig wird, und wenn seine Tätigkeit derart ist, dass  
er bei ihr auf Informationen stoßen kann, die für die Erfüllung der in Art. 9  
Abs. 2 NachbauV näher geregelten Auskunftspflicht von Bedeutung sein können.

## X ZR 93/04

Melanie  
SortG § 10 Abs. 1, § 37 Abs. 2; GemSortV Art. 94 Abs. 2; BGB § 242 Be  
a) Es ist Aufgabe des Tatrichters festzustellen, ob die wegen Sortenschutzverletzung in Anspruch genommene Partei eine Handlung begangen hat, die  
 vorzunehmen dem Inhaber des Rechts an der jeweiligen Klagesorte vorbehalten ist. Wie sich der Tatrichter im Rahmen der beweisrechtlichen Vorschriften der Zivilprozessordnung seine Überzeugung bildet, kann ihm nicht  
 vorgeschrieben werden.  
b) Ein Händler beachtet jedenfalls dann nicht die im Verkehr erforderliche  
 Sorgfalt, wenn er ein Erzeugnis in den Verkehr bringt, ohne begründetermaßen annehmen zu dürfen, dass die notwendige Prüfung auf die Verletzung absoluter Rechte Dritter zumindest einmal durchgeführt worden ist.  
c) Der aus § 242 BGB hergeleitete Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch steht dem Berechtigten auch zur Bezifferung des Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung einer Gemeinschaftssorte zu.

## X ZR 39/03

VOB/A § 26 Nr. 1  
Erklärt ein Privater ohne Einschränkung, dass er eine Ausschreibung nach den  
Regeln der VOB/A durchführen werde, begründet er in gleicher Weise wie ein  
öffentlicher Auftraggeber einen Vertrauenstatbestand bei den Teilnehmern der  
Ausschreibung. Die Teilnehmer dürfen deshalb in einem solchen Fall auch bei  
der Ausschreibung eines Privaten darauf vertrauen, dass der Ausschreibende  
bei der Vergabe des Auftrags insgesamt die Regeln der VOB/A einhält. Wird  
dieses Vertrauen enttäuscht, können den Teilnehmern der Ausschreibung  
Schadensersatzansprüche nach denselben Grundsätzen zustehen, die für öffentliche Auftraggeber gelten.

## X ZR 213/01

Vorausbezahlte Telefongespräche  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Ob sich der Gegenstand einer Erfindung für den Fachmann in naheliegender  
Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die  
- unmittelbar oder mittelbar - geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für  
das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.

## X ZB 5/04

Mikroprozessor  
PatG §§ 34, 48  
a) Es ist zulässig, über die Patentanmeldung in der Fassung des Hauptantrags  
 zu entscheiden und die Entscheidung über die Patentanmeldung in der Fassung des Hilfsantrags zurückzustellen.  
b) Übereinstimmungen im Schutzbereich von Patentansprüchen berühren das  
 Rechtsschutzbedürfnis jedenfalls solange nicht, wie der Erteilungsantrag  
 nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet wird.

## X ZR 85/04

BGB § 516 Abs. 1  
Eine Zuwendung unter Ehegatten ist nicht Schenkung, sondern ehebezogene Zuwendung, wenn ein Ehegatte dem anderen einen Vermögenswert um der Ehe willen  
und als Beitrag zur Verwirklichung und Ausgestaltung, Erhaltung oder Sicherung der  
ehelichen Lebensgemeinschaft zukommen lässt, wobei er die Vorstellung oder Erwartung hegt, dass die eheliche Lebensgemeinschaft Bestand haben und er innerhalb dieser Gemeinschaft am Vermögenswert und dessen Früchten weiter teilhaben  
werde. Dass die Zuwendung in diesem Sinne der ehelichen Lebensgemeinschaft  
dienen sollte, bedarf der tatrichterlichen Feststellung.

## X ZR 122/05

BGB § 631  
a) Ein Vertrag, nach dem ein Sachverständiger ein Gutachten über die Höhe  
 eines Kraftfahrzeugunfallschadens zu erstellen hat, ist ein Werkvertrag.  
BGB § 632 Abs. 2  
b) Für die Bemessung der Vergütung des Sachverständigen ist der Inhalt der  
 zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung maßgeblich, wobei nach  
 § 632 BGB - in dieser Reihenfolge - ihre tatsächliche Absprache, eine eventuell vorliegende Taxe oder die übliche Vergütung den Inhalt der Vereinbarung bestimmen. Andernfalls ist eine verbleibende Vertragslücke nach den  
 Grundsätzen über die ergänzende Vertragsauslegung zu schließen, für die  
 Gegenstand und Schwierigkeit der Werkleistung und insbesondere die mit  
 dem Vertrag verfolgten Interessen der Parteien von Bedeutung sein können.  
 Nur wenn sich auf diese Weise eine vertraglich festgelegte Vergütung nicht  
 ermitteln lässt, kann zur Ergänzung des Vertrages auf die Vorschriften der  
 §§ 315, 316 BGB zurückgegriffen werden.  
BGB § 315 Abs. 1  
c) Ein Sachverständiger, der für Routinegutachten eine an der Schadenshöhe  
 orientierte angemessene Pauschalierung seiner Honorare vornimmt, überschreitet die Grenzen des ihm vom Gesetz eingeräumten Gestaltungsspielraums grundsätzlich nicht.  
 -2-  
BGB § 286  
d) Mit der Rechtskraft des Gestaltungsurteils nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB  
 tritt Verzug des Schuldners ohne weiteres und auch dann ein, wenn das Urteil einen bestimmten Zeitpunkt für die Leistung nicht ausdrücklich festlegt.

## X ZR 155/03

Haftetikett  
PatG § 37 Abs. 1; ZPO § 286  
a) Bei der Feststellung der anspruchsbegründenden Tatsache, dass der Kläger Arbeitnehmererfinder oder -miterfinder ist, darf im Rahmen freier Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) die  
 Benennung durch den Arbeitgeber anlässlich der Anmeldung der Diensterfindung als Hinweis hierauf berücksichtigt werden.  
ArbEG § 6 Abs. 2  
b) Fehlt es an einer ordnungsgemäßen Meldung der Diensterfindung durch den Arbeitnehmererfinder, kann die vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist zur Inanspruchnahme mit der  
 Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht zu laufen beginnen.  
 Bei der Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung handelt es sich um eine Ausschlussfrist.  
BGB § 812  
c) Gehen Rechte an der durch ein technisches Schutzrecht geschützten Diensterfindung weder durch ordnungsgemäße Inanspruchnahme noch durch eine Vereinbarung zwischen  
 dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber auf diesen über, haftet der die geschützte  
 Erfindung benutzende Arbeitgeber jedenfalls nach Bereicherungsrecht.  
BGB §§ 280, 286 B, 276 a.F. Hb, 249 Fb  
d) Wird die Diensterfindung in einem ausländischen Staat benutzt, in dem der Arbeitgeber ein  
 technisches Schutzrecht nicht angemeldet hat, kommt ein Ersatzanspruch wegen Verletzung des Arbeitsvertrags (positive Vertragsverletzung) in Betracht, wenn der Arbeitgeber  
 den Arbeitnehmererfinder nicht rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dort die Diensterfindung  
 selbst zum Schutzrecht anzumelden.

## X ZR 139/03

Schneidbrennerstromdüse  
PatG § 8; ZPO § 308 Abs. 1 Satz 1  
Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung stellt gegenüber dem  
Übertragungsanspruch des Alleinerfinders gegen den Patentinhaber ein Minus dar;  
er ist in dem Verlangen nach voller Übertragung des Rechts von vornherein mit enthalten.

## X ZR 175/01

Stretchfolienhaube  
EPÜ Art. 56  
Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer  
Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten Richtung zu erwarten sind.

## X ZR 198/04

BGB §§ 278, 280 Abs. 1, 662, 675 Abs. 1 und 2;  
BGB-InfoV §§ 4 Abs. 1 Nr. 6, 5 Nr. 1  
a) Es bleibt offen, ob zwischen einem Reisebüro, das Agenturverträge mit verschiedenen Reiseveranstaltern geschlossen hat, und dem Beratung bei der Auswahl  
 einer Pauschalreise wünschenden Reisekunden ein eigenes Vertragsverhältnis  
 mit Haftungsfolgen für das Reisebüro zustandekommt.  
b) Nach getroffener Auswahlentscheidung des Reisekunden wird das Reisebüro bei  
 den Informationen über die Durchführung der konkreten gewählten Reise jedenfalls nur noch als Erfüllungsgehilfe des Reiseveranstalters tätig.  
c) Insbesondere die Information über die Pass- und Visumerfordernisse gehört in der  
 Regel nicht zu der möglicherweise vom Reisebüro geschuldeten Auswahlberatung, sondern ist allein Pflicht des Reiseveranstalters bei den Verhandlungen über  
 den gewählten Reisevertrag (§§ 4 Abs. 1 Nr. 6, 5 Nr. 1 BGB-InfoV). Sofern sich  
 der Reiseveranstalter zur Erfüllung dieser Pflicht des Reisebüros bedient, haftet er  
 für dessen Verschulden (§ 278 BGB).

## X ZR 24/03

Mikrotom  
EPÜ Art. 56  
a) Mit einer Abwägung von Vorteilen, die mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand erreicht werden, mit Nachteilen, die dieser Gegenstand gegenüber  
aus dem Stand der Technik bekannten Gegenständen der Erreichung der Vorteile wegen hinnimmt, kann das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit allein nicht  
begründet werden.  
b) Es kann für erfinderische Tätigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere  
Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen  
musste, um den erfindungsgemäßen Gegenstand aufzufinden; maßgebend ist  
aber auch insoweit, ob es sich insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat oder  
ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil  
zu einem oder mehreren Schritten Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

## X ZR 45/05

Laufkranz  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1  
Zu dem dem Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung gestatteten bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört grundsätzlich auch der Austausch eines  
Teils, welches während der gewöhnlichen Lebensdauer der Vorrichtung aus  
Verschleiß- oder anderen Gründen regelmäßig erneuert zu werden pflegt, sofern nicht die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgetauschten Teil in Erscheinung treten, insbesondere sich auf dessen Funktionalität oder Lebensdauer auswirken (Fortführung von BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler).

## X ARZ 41/06

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
Der Bestimmung eines gemeinschaftlichen Gerichts für einfache Streitgenossen, bei denen ein gemeinsamer Gerichtsstand nicht gegeben ist, steht es  
nicht entgegen, dass dadurch das die Streitgenossen schützende Bankgeheimnis berührt werden kann.

## X ZR 169/04

Kunststoffbügel  
PatG § 9; GebrMG § 11  
a) Das Vorstellen eines schutzrechtsverletzenden Gegenstandes zum Zweck  
 der Aufnahme in die Listung eines Handelsunternehmens ist auch dann ein  
 an das Handelsunternehmen gerichtetes Anbieten im Sinne der § 9 PatG  
 und § 11 GebrMG, wenn durch die Listung Lieferanten des Handelsunternehmens dazu veranlasst werden, solche Gegenstände nachzufragen und  
 für ihre Lieferungen insbesondere auch an Verkaufshäuser des Handelsunternehmens in Deutschland zu verwenden.  
PatG §§ 9, 139 Abs. 2; GebrMG §§ 11, 24 Abs. 2  
b) Die Schadensersatzpflicht für die Benutzungsform des Anbietens umfasst  
 auch den Schaden, der dem Schutzrechtsinhaber infolge von schutzrechtsverletzenden Lieferungen Dritter entsteht, die durch die schutzrechtsverletzende Angebotshandlung adäquat und zurechenbar verursacht worden sind.

## X ZR 105/04

Luftabscheider für Milchsammelanlage  
PatG (1981) § 9  
Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben können als Bestandteile eines Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand gegenüber  
dem Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie  
sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die  
betreffende Funktion erfüllen kann. (Fortführung von BGHZ 112, 140, 155 f.  
- Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149,  
151 - Schießbolzen).  
PatG (1981) § 139; GebrMG § 24; BGB § 242 Cd  
Im Verhältnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erklärungen, die eine der Parteien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren gegenüber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem Aspekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchsoder Löschungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erklärungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich. (Fortführung von Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377  
- Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886  
- Weichvorrichtung I)

## X ARZ 85/06

ZPO § 724 Abs. 2  
Ist der Rechtsstreit aufgrund Einspruchs gegen den Vollstreckungsbescheid an  
das Prozessgericht abgegeben worden, ist für die Erteilung einer zweiten vollstreckbaren Ausfertigung des Vollstreckungsbescheids das Prozessgericht als  
Gericht des ersten Rechtszuges zuständig.

## X ZR 153/03

Deckenheizung  
PatG 1981 § 10 Abs. 1, § 139  
a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt,  
 wenn der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene  
 oder gelieferte, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu verwenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant  
 weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die  
 gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft  
 insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an.  
b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die  
 sowohl erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden  
 kann, zu treffen hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen, hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände  
 des Einzelfalls zu entscheiden.

## X ZR 153/03

PatG 1981 § 10 Abs. 1, § 139  
a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn  
 der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelieferte, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu verwenden. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den  
 Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend  
 sichere Erwartung des Lieferanten an.  
b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl  
 erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen  
 hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen,  
 hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.

## X ZR 167/04

BGB §§ 249 Hd, 643; BGB a.F. §§ 633, 635  
a) Die Kündigung eines Werkvertrags durch den Unternehmer lässt einen  
 Schadensersatzanspruch des Bestellers wegen einer bis zur Kündigung erbrachten mangelhaften Teilleistung grundsätzlich unberührt.  
b) Hat der Werkunternehmer eine neue Lösung für ein technisches Problem  
 zu entwickeln, lässt der Umstand, dass er hierbei zunächst Wege beschreitet, die sich im Nachhinein als nicht gangbar erweisen, nicht ohne Weiteres  
 den Schluss zu, insoweit erbrachte Teilleistungen seien fehlerhaft.  
c) Mangels eines vertraglich eingeräumten Kündigungsrechts steht dem Unternehmer ein Kündigungsrecht nur unter den Voraussetzungen des § 643  
 BGB oder aus wichtigem Grund dann zu, wenn ihm das Festhalten am Vertrag infolge eines dem Besteller zuzurechnenden Grundes nicht zumutbar  
 ist.  
d) Die - widerlegbare - Vermutung, dass die Parteien Leistung und Gegenleistung als gleichwertig eingeschätzt haben (Rentabilitätsvermutung), beschränkt sich auf das Geschäft, dessen Erfüllung der Ersatzpflichtige schuldig geblieben ist, und erstreckt sich nicht auf die Rentabilität von Folgegeschäften mit dem Vertragsgegenstand.

## X ZB 27/05

Demonstrationsschrank  
GebrMG § 1, § 3  
a) Wie die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ist auch das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht nach § 1 GebrMG kein quantitatives, sondern ein qualitatives; die  
 Beurteilung des erfinderischen Schritts ist wie die der erfinderischen Tätigkeit das Ergebnis einer Wertung.  
b) Die Beurteilung des erfinderischen Schritts ist im Verfahren der zugelassenen Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren oder nach Erlöschen des Gebrauchsmusters im Verfahren  
 zur Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters nach revisionsrechtlichen Grundsätzen zu überprüfen (Fortführung des Senatsurteils vom  
 7. März 2006 - X ZR 213/01 - vorausbezahlte Telefongespräche, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).  
c) Für die Beurteilung des erfinderischen Schritts kann bei Berücksichtigung  
 der Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass der Stand der Technik im  
 Gebrauchsmusterrecht hinsichtlich mündlicher Beschreibungen und hinsichtlich von Benutzungen außerhalb des Geltungsbereichs des Gebrauchsmus-  
 -2-  
 tergesetzes in § 3 GebrMG abweichend definiert ist, auf die im Patentrecht  
 entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Es verbietet sich dabei,  
 Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht  
 bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne weiteres finden  
 könne, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.  
GebrMG §§ 15 ff.  
d) Ist im Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht unberücksichtigt geblieben, dass infolge des Ablaufs der Schutzdauer des Gebrauchsmusters nicht mehr eine Löschung, sondern nur noch  
 die Feststellung seiner Unwirksamkeit erfolgen konnte, kann im nachfolgenden Rechtsbeschwerdeverfahren die Entscheidung des Bundespatentgerichts entsprechend berichtigt werden. Die Feststellung des dafür erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses kann das Rechtsbeschwerdegericht selbst  
 treffen.

## X ZR 59/05

BGB §§ 307 Abs. 1 Bi, 651 a, 651 k  
Die Klausel in den Allgemeinen Reisebedingungen eines Reiseveranstalters  
 ""Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und Aushändigung  
 des Sicherungsscheins werden 20 % des Reisepreises als Anzahlung fällig. Bei Ferienwohnungen beträgt die Anzahlung 20 % des  
 Reisepreises je Wohneinheitbuchung.""  
stellt keine gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßende unangemessene Benachteiligung des Reisenden dar und ist wirksam.

## X ZB 33/05

Rohrleitungsprüfverfahren  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6  
Eine Lücke in der gedanklichen Herleitung der einzelnen Elemente der für die  
Bejahung oder Verneinung der erfinderischen Tätigkeit gegebenen Begründung  
rechtfertigt die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht.

## X ZR 157/05

§§ 286 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 BGB  
a) Für die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Schuldner trotz  
 einer Zuvielforderung des Gläubigers in Verzug gerät, gelten auch im Falle  
 eines durch Überschreitung der kalendermäßig bestimmten Leistungszeit  
 herbeigeführten Verzuges die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof zum  
 Verzug durch eine Zuvielmahnung entwickelt hat.  
b) Dem Zahlungsverzug des Kunden eines Versorgungsunternehmens, der  
 nicht bis zu der in der ursprünglichen Rechnung genannten Leistungszeit bezahlt hat, steht nicht entgegen, dass das Versorgungsunternehmen seine Tarife und infolgedessen seine Rechnungen nachträglich herabgesetzt hat.  
 Denn dies ändert nichts daran, dass die ursprünglichen Tarife bis zu ihrer  
 Änderung gültig und deshalb die darauf beruhenden Rechnungsbeträge bis  
 dahin geschuldet waren. Etwas Anderes gilt nur im Sonderfall einer unbilligen  
 Leistungsbestimmung (§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB).

## X ZR 142/05

BGB §§ 651 f, 823 Abs. 1 Aa, Dc, Eh  
Die Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstalters erstreckt sich auch auf solche  
Einrichtungen des Vertragshotels, die er im Reisekatalog nicht erwähnt hat, sofern  
sie aus der Sicht des Reisenden als Bestandteil der Hotelanlage erscheinen. Dies gilt  
auch, wenn der Hotelbetreiber für die Benutzung der Einrichtung ein gesondertes  
Entgelt erhebt.

## X ZR 44/04

BGB § 651a ff.; §§ 823 Dc, Ef, 847 a.F.  
Bewirbt der Reiseveranstalter eine Unterkunft mit ""kindgerechter Ausstattung"",  
kann das Vorhandensein einer notwendig zu benutzenden Eingangstür aus  
nicht bruchsicherem Glas und ohne sichtbare Kennzeichnung eine Verletzung  
der dem Reiseveranstalter obliegenden Verkehrssicherungspflicht darstellen.

## X ZR 182/05

BGB §§ 651a; BGB-InfoV § 6 Abs. 2 lit. i  
Der Reiseveranstalter oder in besonderen Fällen das vermittelnde Reisebüro  
sind nur zum Hinweis auf eine Reiserücktrittskosten- und eine Rücktransportkostenversicherung, nicht aber auf eine Reiseabbruchversicherung verpflichtet.

## X ZR 114/03

Restschadstoffentfernung  
ZPO § 142; DurchsetzungsRL Art. 6  
a) Die Bestimmung des § 142 ZPO ist - auch im Licht völkerrechtlicher Vorgaben und europarechtlich bindender Normen wie Art. 6 der Richtlinie  
 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April  
 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums - in verschiedenen Rechtsgebieten, wie im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt und  
 insbesondere bei den technischen Schutzrechten, differenziert zu betrachten und anzuwenden.  
b) Bei Rechtsstreitigkeiten über technische Schutzrechte kann eine Vorlegung  
 von Urkunden oder sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO angeordnet werden, wenn die Vorlegung zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich, weiter verhältnismäßig und angemessen, d.h. dem zur Vorlage  
 Verpflichteten bei Berücksichtigung seiner rechtlich geschützten Interessen  
 nach Abwägung der kollidierenden Interessen zumutbar ist.  
c) Als Anlass für eine Vorlageanordnung kann es ausreichen, dass eine Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts wahrscheinlich ist.

## X ZR 115/04

GWB § 97 Abs. 1, 2; VOB/A §§ 21 Nr. 1 Abs. 2, 25 Nr. 1 Abs. 1 lit. b  
a) Die Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen für die Angebote sind auch im Verhandlungsverfahren verbindlich, solange sie nicht vom Auftraggeber transparent  
 und diskriminierungsfrei gegenüber allen noch in die Verhandlungen einbezogenen Bietern aufgegeben oder geändert worden sind (Fortführung von Sen.Urt. v.  
 08.09.1998 - X ZR 99/96, NJW 1998, 3640, 3644; v. 16.12.2003 - X ZR 282/02,  
 NJW 2004, 2165).  
b) Angebote, die eine für die Bieter unzumutbare Vorgabe nicht erfüllen, dürfen nicht  
 ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss kommt danach nicht in Betracht, soweit  
 die Ausschreibungsbedingungen eine technisch unmögliche Leistung verlangen  
 (Fortführung von Sen.Beschl. v. 18.02.2003 - X ZB 43/02, NZBau 2003, 293,  
 295 f.).  
c) Werden an den Inhalt der Angebote unerfüllbare Anforderungen gestellt, so muss  
 die Vergabestelle die Ausschreibung entweder gemäß § 26 Nr. 1 VOB/A aufheben  
 oder diskriminierungsfrei die Leistungsbeschreibung soweit ändern, wie es erforderlich ist, um die unerfüllbaren Anforderungen zu beseitigen.  
BGB § 276 Fa; VOB/A § 25 Nr. 3  
d) Für den Erfolg einer auf positives Interesse gerichteten Schadensersatzklage eines Bieters nach Erteilung des ausgeschriebenen Auftrags an einen anderen Bieter ist entscheidend, ob dem klagenden Bieter bei objektiv richtiger Anwendung  
 der bekanntgemachten Vergabekriterien unter Beachtung des der Vergabestelle  
 -2-  
 gegebenenfalls zukommenden Wertungsspielraums der Zuschlag erteilt werden  
 musste (Fortführung von Sen.Urt. v. 05.11.2002 - X ZR 232/00, NZBau 2003, 168;  
 Urt. v. 16.12.2003 - X ZR 282/02, NJW 2004, 2165).  
VOB/A § 25 Nr. 3  
e) Bei einer Ausschreibung mit Leistungsprogramm ist es jedenfalls dann unzulässig,  
 die Preise der Angebote mittels einer Mengenkorrektur zum Zweck der Wertung  
 vergleichbar zu machen, wenn ein Einfluss der angebotenen Mengen auf die Angebotsbewertung nicht transparent gemacht worden ist.

## X ZR 146/03

GWB § 126  
a) An einer echten Chance im Sinne von § 126 GWB fehlt es, wenn die Leistungsbeschreibung fehlerhaft war und deshalb mangels Vergleichbarkeit die abgegebenen Angebote nicht gewertet werden können.  
b) Ist dem Bieter bekannt, dass die Leistungsbeschreibung fehlerhaft ist, und gibt er  
 gleichwohl ein Angebot ab, steht ihm wegen dieses Fehlers der Ausschreibung  
 ein Anspruch aus culpa in contrahendo auf Ersatz des Vertrauensschadens nicht  
 zu.

## X ZB 14/06

GWB § 107 Abs. 2  
Legt ein Bieter die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften dar und kommt danach als vergaberechtsgemäße Maßnahme die Aufhebung der Ausschreibung  
in Betracht, weil alle anderen Angebote unvollständig sind, ist der Bieter regelmäßig unabhängig davon im Nachprüfungsverfahren antragsbefugt, ob auch  
sein Angebot an einem Ausschlussgrund leidet.  
VOL/A § 25 Nr. 1 Abs. 2 a  
Fehlen Muster, deren Vorlage der öffentliche Auftraggeber verlangt, oder sind  
verlangte Muster unvollständig, ist § 25 Nr. 1 Abs. 2 a VOL/A entsprechend anzuwenden.  
GWB § 97 Abs. 2; § 100 Abs. 1, VOL/A § 25 Nr. 1 Abs. 2 a  
Wenn der öffentliche Auftraggeber in Anwendung von § 25 Nr. 1 Abs. 2 a  
VOL/A das Angebot eines Bieters wegen Unvollständigkeit nicht wertet, muss  
er jedenfalls auch diejenigen Angebote anderer Bieter ausschließen, die gleichfalls an dem beanstandeten oder einem gleichwertigen Mangel leiden.  
GWB § 97 Abs. 7, § 100 Abs. 1  
Wenn alle Angebote in bestimmter Hinsicht unvollständig und deshalb von der  
Wertung auszuschließen sind, kann auch ein Bieter, dessen Angebot an einem  
 -2-  
weiteren Ausschlussgrund leidet, verlangen, dass eine Auftragsvergabe in dem  
eingeleiteten Vergabeverfahren unterbleibt.  
GWB § 128 Abs. 4  
Der öffentliche Auftraggeber und der ihn unterstützende Beigeladene haften als  
Teilschuldner für die Erstattung der Aufwendungen des obsiegenden Antragstellers im Verfahren vor der Vergabekammer.

## X ZR 181/03

Rollenantriebseinheit II  
BGB § 612 Abs. 2  
Die Vergütungspflicht für Erfindungen des Geschäftsführers gemäß § 612 Abs. 2  
BGB besteht nur, wenn im Dienstvertrag mit ihm oder anderweitig keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Ein Vergütungsanspruch hängt vom Inhalt der  
zwischen ihm und der Gesellschaft bestehenden Vereinbarungen ab. Er kann danach in deren Auslegung ausscheiden, wenn der Geschäftsführer gerade mit dem  
Ziel entgeltlich angestellt wird, persönlich auf Neuerungen hinzuarbeiten, die zu  
Schutzrechten führen können (Bestätigung von Sen.Urt. v. 11.04.2000  
- X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).  
BGB §§ 612 Abs. 2, 316, 315 Abs. 1  
a) Ob ein Geschäftsführer eine gesonderte Vergütung für die Übertragung seiner  
 Erfindungen auf das von ihm vertretene Unternehmen verlangen kann, bedarf der  
 Feststellung im Einzelfall unter Würdigung aller tatsächlichen Umstände. Dabei  
 streitet weder hierfür noch für das Gegenteil eine tatsächliche Vermutung.  
 -2-  
b) Bei der Übertragung einer Erfindung durch einen Geschäftsführer ist eine hinsichtlich der Vergütungsregelung bestehende Vertragslücke vorrangig mittels der  
 Regeln über die ergänzende Vertragsauslegung zu schließen. Für diese sind als  
 prägende Umstände maßgeblich vor allem die Ausgestaltung der Stellung des  
 Geschäftsführers, wie Aufgabenkreis und vereinbarte Geschäftsführerbezüge,  
 sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung.  
c) Es ist naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des Geschäftsführererfinders mangels anderer Anknüpfungspunkte von der  
 üblichen Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und daran die Überlegung  
 anknüpfen, ob und in welchem Umfang die Umstände des Einzelfalls davon einen  
 Abschlag angemessen erscheinen lassen.  
d) Auch bei der Bestimmung der Vergütung des Geschäftsführererfinders im Wege  
 ergänzender Vertragsauslegung sind die Gesichtspunkte zu beachten, die den billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen herbeiführen. Hierbei ist  
 insbesondere von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die Tätigkeit des Geschäftsführers, die zu der Erfindung geführt hat, an ein im Betrieb erkanntes Bedürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und ob und  
 inwieweit für die erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und Einrichtungen benutzt wurden.  
e) Ein Abschlag gegenüber der Vergütung eines freien Erfinders wird regelmäßig  
 geboten sein, wenn dem Geschäftsführer technische Aufgaben, etwa die Leitung  
 der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen worden sind, während  
 ein Abschlag nicht notwendig zu erfolgen hat, wenn der Geschäftsführer eine rein  
 kaufmännische Funktion hat und ausübt (Fortführung von Sen.Urt. v. 24.10.1989  
 - X ZR 58/88, GRUR 1990, 193 - Auto-Kindersitz).

## X ZB 6/06

ZPO § 574 Abs. 1 Nr. 2; RPflG § 11 Abs. 2  
Gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO kommt eine Zulassung der Rechtsbeschwerde  
ausschließlich durch das Beschwerdegericht, das Berufungsgericht oder das  
Oberlandesgericht im ersten Rechtszug in Betracht. Damit ist eine Zulassung  
durch ein Amtsgericht ausnahmslos ausgeschlossen. Das gilt auch, wenn das  
Amtsgericht nach § 11 Abs. 2 RPflG über Erinnerungen gegen Entscheidungen  
des Rechtspflegers entscheidet.

## X ZR 124/03

HGB § 346 Ea  
Welche Bedeutung dem Schweigen auf ein Schreiben, das kaufmännische Vereinbarungen wiedergibt, beizumessen ist, wenn um Gegenbestätigung gebeten wurde,  
lässt sich nicht allgemein entscheiden, sondern ist im Einzelfall zu prüfen (Bestätigung von BGH, Urt. v. 18.03.1964 - VIII ZR 281/62, NJW 1964, 1269, 1270; RGZ  
106, 414, 416; 104, 201, 202).  
BGB § 320 Abs. 1  
Ein Rahmenvertrag, der bestimmte Bedingungen für abzuschließende Einzelverträge  
der Parteien festlegt, begründet nicht anders als ein Sukzessiv- oder Dauerlieferungsvertrag Gegenseitigkeit zwischen den wechselseitigen Leistungspflichten aus  
den verschiedenen Einzelverträgen.

## X ZR 138/04

Sachverständigenentschädigung IV  
JVEG § 9 Abs. 1  
Zur Anwendung der Honorargruppe 10 zu § 9 Abs. 1 JVEG auf den im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof herangezogenen  
gerichtlichen Sachverständigen.

## X ZR 149/04

ZPO §§ 239, 246, 301  
Ist das Verfahren durch den Tod einer Partei unterbrochen oder ist deswegen  
die Aussetzung des Verfahrens angeordnet, so kann trotz der Gefahr einander  
widersprechender Entscheidungen ein Teilurteil ergehen, wenn deswegen nur  
die von einem oder gegen einen Streitgenossen geltend gemachten Klageansprüche entscheidungsreif sind und keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind,  
dass das Verfahren auch insoweit alsbald fortgesetzt werden kann, als die Klageansprüche dem Erben der verstorbenen Partei zustehen oder sich gegen ihn  
richten.

## X ZR 184/04

BGB §§ 528 Abs. 1, 406; ZPO § 852 Abs. 2; SGB VIII § 95  
a) Der Anspruch auf Rückgewähr des Geschenks wegen Notbedarfs setzt nur  
 voraus, dass die Schenkung überhaupt vollzogen ist und dass der Schenker nach Abschluss des Schenkungsvertrags außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten und die in § 528 Abs. 1 BGB genannten Unterhaltspflichten zu erfüllen. Es kommt nicht darauf an, ob der Notbedarf vor oder nach Vollziehung der Schenkung entstanden ist.  
b) Sofern das Geschenk werthaltig ist, wird der Rückgewähranspruch nicht  
 dadurch ausgeschlossen, dass der Schenker das Geschenk zeitweise jedenfalls nicht ohne weiteres zur Unterhaltssicherung verwenden kann.  
c) Der Rückgewähranspruch ist nur unter den Voraussetzungen des § 852  
 Abs. 2 ZPO der Pfändung nicht unterworfen.  
d) Die Kenntnis der Überleitungsvoraussetzungen steht der Aufrechnung des  
 Beschenkten gegenüber dem Sozial- oder Jugendhilfeträger mit einem  
 Schadensersatzanspruch gegen den Schenker nicht entgegen, wenn der  
 Gegenanspruch entstanden ist, bevor der Beschenkte Kenntnis von der  
 Überleitungsanzeige erhalten hat.

## X ZR 34/05

BGB § 812 Abs. 1 Satz 1; §§ 516, 518  
Wer gestützt auf eine Bankvollmacht Beträge vom Konto des Vollmachtgebers  
abgehoben hat, trägt im Rückforderungsprozess die Beweislast für die Behauptung, mit der Abhebung ein formnichtiges Schenkungsversprechen des Vollmachtgebers mit dessen Willen vollzogen zu haben.

## X ZR 16/05

BGB § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 Bg, Cl  
Regeln die Beförderungsbedingungen eines Verkehrsverbundes, dass ein  
Fahrausweis nur in Verbindung mit einer Urkunde zur Beförderung berechtigt  
und der Fahrausweis ungültig ist und eingezogen werden kann, wenn die Urkunde auf Verlangen nicht vorgezeigt wird, so sind folgende Klauseln wegen  
unangemessener Benachteiligung des Vertragspartners unwirksam:  
 1. Fahrgeld für eingezogene Fahrausweise wird nicht erstattet.  
 2. Ein Anspruch auf Erstattung besteht nicht bei als ungültig eingezogenen Fahrausweisen.

## X ZR 165/03

BGB § 307 Abs. 1 Bg  
Verwendet ein Luftfrachtführer, der eine Betriebsgenehmigung eines Mitgliedsstaats der Europäischen Gemeinschaft besitzt, in seinen Allgemeinen Beförderungsbedingungen folgende Klauseln  
 ""Im aufzugebenden Gepäck des Fluggastes dürfen zerbrechliche  
 oder verderbliche Gegenstände, Computer oder sonstige elektronische Geräte, Geld, Juwelen, Edelmetalle, Wertpapiere, Effekten  
 und andere Wertsachen und ferner Geschäftspapiere und Muster  
 nicht enthalten sein; der Luftfrachtführer darf die Beförderung als  
 aufzugebendes Gepäck verweigern.""  
 ""Der Luftfrachtführer haftet für Schäden an zerbrechlichen oder  
 verderblichen Gegenständen (Computern oder sonstigen elektronischen Geräten), Schmuck, Silbersachen, Geld, Wertpapieren, Sicherheiten oder anderen Wertsachen, Geschäftspapieren oder  
 Mustern, Reisepässen oder Personalausweisen, welche im aufgegebenen Gepäck des Fluggastes enthalten sind, gleichgültig, ob mit  
 oder ohne Wissen des Luftfrachtführers, nur, wenn er diese grob  
 -2-  
 fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat; die Vorschriften des  
 (Warschauer) Abkommens bleiben unberührt.""  
so werden die Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben  
auf unangemessene Weise benachteiligt.

## X ZR 76/05

Simvastatin  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1  
Dass sich das Angebot auf Geschäfte und Lieferung in der Zeit nach Ablauf der  
Schutzdauer bezieht, steht einer Patentverletzung in Form des Anbietens nicht  
entgegen.

## X ZR 131/02

Schussfädentransport  
PatG 1981 §§ 14, 81 ff.; ZPO § 308  
a) Dass sich die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele des Patents ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen beziehen, schränkt einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein. Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinn einer  
 Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht  
 zulässig; dies gilt insbesondere, wenn der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu entnehmen ist.  
b) Es besteht grundsätzlich kein Anlass, von Amts wegen in eine nähere Prüfung darüber einzutreten, ob in einem insgesamt nicht schutzfähigen Patentanspruch eine Lehre enthalten ist, mit der das Patent weiterhin Bestand haben könnte (Fortführung des Sen.Urt. v. 24.10.1996 - X ZR 29/94, GRUR  
 1997, 272, 273 - Schwenkhebelverschluss).

## X ZR 236/01

Carvedilol II  
EPÜ Art. 52 Abs. 4; PatG § 5 Abs. 2  
a) Die Verabreichung einer für die Behandlung einer bestimmten Krankheit  
 vorgesehenen Medizin als solche ist ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers. Sie ist nicht Element der Herrichtung  
 eines Stoffes zur Verwendung bei der Behandlung einer Krankheit (Abgrenzung zu BGHZ 88, 209, 217 - Hydropyridin).  
b) Ist eine dem Patentschutz nicht zugängliche Dosierungsempfehlung eines  
 von mehreren Merkmalen eines Patentanspruches, so ist sie jedenfalls nicht  
 zur Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit heranzuziehen. Es  
 bleibt offen, ob die Aufnahme der Dosierungsempfehlung dazu führt, dass  
 der Patentanspruch insgesamt vom Schutz ausgeschlossen ist.

## X ZR 173/02

Haubenstretchautomat  
PatG § 10 Abs. 1  
a) Die objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung  
 müssen im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vorliegen, so dass für die Offensichtlichkeit maßgeblich ist, ob zu diesem Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des  
 Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten  
 Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein Angebot oder eine Lieferung unter  
 diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist.  
b) Ein Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern patentverletzend benutzt werden können, solange sich diese Abnehmer nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt die Feststellung besonderer Umstände voraus.  
c) Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und  
 dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers  
 des Mittels entsteht; der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet  
 werden.  
 Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf  
 Rechnungslegung.

## X ARZ 381/06

ZPO § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  
Wird ein Beklagter wegen Verletzung eines Anlageberatungsvertrages auf  
Schadensersatz in Anspruch genommen, findet § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO  
keine Anwendung, auch wenn sich der Beklagte bei der Beratung auch auf öffentliche Kapitalmarktinformationen bezogen hat.

## X ZB 7/06

ZPO § 4 Abs. 1; RVG § 23 Abs. 1; GKG § 43 Abs. 1  
Vorprozessual aufgewendete Kosten zur Durchsetzung des im laufenden Verfahren geltend gemachten Hauptanspruchs wirken nicht werterhöhend unabhängig davon, ob diese Kosten der Hauptforderung hinzugerechnet werden  
oder neben der im Klagewege geltend gemachten Hauptforderung Gegenstand  
eines eigenen Antrags sind.

## X ZR 147/06

ZPO § 719 Abs. 2  
Die Zwangsvollstreckung würde dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden  
Nachteil bringen, wenn im Falle der Aufhebung oder Abänderung des Vollstreckungstitels der Gläubiger voraussichtlich wegen Mittellosigkeit nicht in der Lage sein wird, den beigetriebenen Geldbetrag zurückzuzahlen.

## X ZR 156/02

rückspülbare Filterkerze  
IntPatÜG Art. II § 6, EPÜ Art. 138, PatG §§ 22, 117  
a) Eine neue eingeschränkte Verteidigung wird von der Bestimmung des § 117  
 Abs. 1 PatG, die die Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel im  
 Nichtigkeitsberufungsverfahren einschränkt, nicht erfasst (Bestätigung des  
 Senatsurteils vom 21.03.1995 - X ZR 111/92 - Ballenformvorrichtung, bei  
 Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, BGH 1994 - 1998,  
 250).  
b) Dass ein Rechtsschutzbedürfnis für einen bestimmten Patentanspruch des  
 Streitpatents nicht besteht, ist als Nichtigkeitsgrund gesetzlich nicht vorgesehen.

## X ZR 53/04

Funkuhr II  
PatG § 10; BGB § 823 Abs. 1 Ai  
a) Eine mittelbare Patentverletzung kann auch darin liegen, dass Mittel, die  
 sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, ins Ausland geliefert werden, wenn sie dort zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses beitragen sollen, welches zur Lieferung nach Deutschland bestimmt ist.  
b) Verwarnt der Patentinhaber unberechtigterweise den Vertreiber eines vermeintlich patentverletzenden Erzeugnisses, stehen dem Hersteller, nicht  
 aber dessen Zulieferern Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung zu. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Zulieferer als  
 mittelbarer Verletzer in Betracht käme, wenn durch den Vertrieb des Erzeugnisses das Patent verletzt würde (Fortführung von BGH, Urt. v.  
 29.06.1977 - I ZR 186/75, GRUR 1977, 805, 807 - Klarsichtverpackung).

## X ZR 117/04

Meistbegünstigungsvereinbarung  
BGB §§ 242 Be, 252; ZPO § 287  
a) Ein Auskunftsanspruch, der den Gläubiger in die Lage versetzen soll, die  
 für eine Schadensschätzung erforderlichen Anhaltspunkte für einen entgangenen Gewinn darzulegen, darf grundsätzlich nicht mit der Begründung  
 verneint werden, es sei unwahrscheinlich, dass der Gläubiger mit Hilfe der  
 erhaltenen Angaben entgangene Umsatzgeschäfte konkret darlegen könne.  
b) ""Unschwer"" ist eine Auskunft immer dann zu erteilen, wenn die mit der Vorbereitung und Erteilung der Auskunft verbundenen Belastungen für den  
 Schuldner entweder nicht ins Gewicht fallen oder aber, obwohl sie beträchtlich sind, dem Schuldner in Anbetracht der Darlegungs- und Beweisnot des  
 Gläubigers und der Bedeutung zumutbar sind, die die verlangte Auskunft  
 für die Darlegung der für Grund oder Höhe des Hauptanspruchs wesentlichen Umstände hat.  
c) Die Zumutbarkeit ist jeweils aufgrund einer Abwägung aller Umstände des  
 Einzelfalles zu beurteilen, bei der auch Bedeutung gewinnen kann, ob der  
 Schuldner ein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse an Angaben geltend machen kann, die er machen soll, oder ob er zu deren Offenbarung  
 gegenüber dem Gläubiger ohnehin verpflichtet war.

## X ZR 74/05

Kettenradanordnung  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
a) Zur Beurteilung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, bedarf es zunächst der Befassung mit der technischen Lehre, die sich aus der Sicht des  
 vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns aus dem Patentanspruch  
 ergibt. Dazu ist der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit  
 und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der  
 Erfindung liefern, unter Heranziehung der den Patentanspruch erläuternden  
 Beschreibung und Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln.  
b) Die Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen, ein im Patentanspruch verwendeter Begriff werde auf einem bestimmten Fachgebiet in einem eindeutig festgelegten Sinne verwendet, entbindet nicht von der richterlichen Aufgabe, unter Heranziehung der Beschreibung die Bedeutung  
 dieses Begriffs im Zusammenhang des Patentanspruchs zu klären.

## X ZR 113/04

Rohrschweißverfahren  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 2; § 10 Abs. 1  
a) Bei einem Verfahrensanspruch bezieht sich eine im Patentanspruch genannte  
 Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf  
 ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG.  
b) Sieht ein in mehrere Verfahrensabschnitte aufgeteiltes Schweißverfahren vor, in  
 einem ersten Teil von Verfahrensschritten einen Datenträger mit Schweißdaten  
 herzustellen, der in einem zweiten Teil von Verfahrensschritten zur Steuerung des  
 Schweißvorgangs benutzt wird, macht der Verwender des Datenträgers von dem  
 Verfahren mit allen seinen Merkmalen Gebrauch, wenn er das Schweißverfahren  
 mittels der gespeicherten Schweißdaten durchführt.  
c) Fehlen entgegenstehende Abreden, ist in der Lieferung des die Schweißdaten  
 enthaltenden Datenträgers an Dritte seitens des Patentinhabers oder seiner Lizenznehmer die (stillschweigende) Erlaubnis für die Abnehmer zu sehen, das geschützte Verfahren zweckentsprechend anzuwenden (Ergänzung zu BGH, Urt. v.  
 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren).

## X ZR 38/06

Pipettensystem  
PatG § 10 Abs. 1, § 9 Satz 2 Nr. 1  
a) Ein Merkmal des Patentanspruchs kann im Sinne des § 10 PatG als nichtwesentliches Element der Erfindung anzusehen sein, wenn es zu dem Leistungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemäßen Lösung des  
 dem Patent zugrunde liegenden technischen Problems, nichts beiträgt.  
b) Für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neuherstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses ist maßgeblich, ob die  
 getroffenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identität des  
 bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.  
c) Der bei Vorrichtungen der betreffenden Art an sich übliche Austausch eines  
 Teils kann die Neuherstellung der Vorrichtung bedeuten, wenn die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise oder Lebensdauer beeinflusst.  
d) Hingegen rechtfertigt es die Annahme einer Neuherstellung regelmäßig  
 nicht, wenn das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsgemäß  
 verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist (Fortführung von  
 BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler - und Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 45/05,  
 GRUR 2006, 837 - Laufkranz).

## X ZR 104/04

BGB § 293, § 634 Abs. 1 Satz 1 (Fassung: bis 31.12.2001)  
Bei der Prüfung der Angemessenheit einer Fristsetzung nach § 634  
Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. kann ins Gewicht fallen, dass sich der Besteller  
zuvor in Annahmeverzug befunden hatte. In einem solchen Fall kann  
die Länge der Frist nicht allein von der für die Mängelbeseitigung erforderlichen Zeit abhängen, sondern geräumiger zu bemessen sein, denn  
dem Unternehmer ist es nicht zuzumuten, sich dauernd zur Erbringung  
der noch ausstehenden restlichen Werkleistung bereit zu halten (Bestätigung von RG Recht 1924, 212 Nr. 624).

## X ZB 41/03

Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren  
ZPO § 938 Abs. 2, § 265 Abs. 2, § 66; PatG § 99 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 30  
Abs. 3  
a) Hat das Prozessgericht die Sequestration eines Patents angeordnet, das  
 sich im Einspruchsverfahren befindet, so ist der Sequester befugt, in Vertretung des Patentinhabers Beschwerde gegen die Widerrufsentscheidung  
 der Patentabteilung einzulegen.  
b) Wie im Nichtigkeitsverfahren ist auch im Einspruchsverfahren § 265 Abs. 2  
 ZPO mit der Folge entsprechend anzuwenden, dass ein Einzelrechtsnachfolger des Patentinhabers ohne Zustimmung des Einsprechenden nicht  
 berechtigt ist, in die Verfahrensstellung des Patentinhabers einzutreten.  
c) Der Einzelrechtsnachfolger des Patentinhabers ist berechtigt, dem Einspruchsverfahren als Streithelfer des Patentinhabers beizutreten.

## X ZB 9/06

Informationsübermittlungsverfahren  
GG Art. 3 Abs. 1, Art. 19 Abs. 4; PatG 2002/2004 § 147 Abs. 3; PatG § 1, § 21  
Abs. 1 Nr. 1  
a) Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren  
 nach § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in den vom 1. Januar 2002 bis zum  
 30. Juni 2006 geltenden Fassungen ist nicht verfassungswidrig.  
b) Auch im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren setzt die Prüfung, ob der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist, die Auslegung des Patentanspruchs voraus. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den  
 Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als  
 unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt.

## X ZR 1/05

EPÜ Art. 69; PatG § 14  
 Pumpeinrichtung  
Zur Beantwortung der Frage, ob eine als patentverletzend beanstandete Ausführung  
trotz Abweichung vom Wortsinn in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fällt,  
reicht es nicht aus, nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patentanspruchs zu prüfen, ob bei der beanstandeten Ausführung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden  
ist. Diese Ausführung muss - soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemäße Lösung von Bedeutung ist - als Gesamtheit erfasst werden; hiervon ausgehend ist  
zu entscheiden, ob diese Gesamtheit als solche eine auffindbar gleichwertige Lösung  
darstellt.

## X ZR 72/05

PatG 1981 § 14; EPÜ Art. 69  
 Ziehmaschinenzugeinheit  
a) Ist das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren infolge eingeschränkter  
 Verteidigung unter Abweisung der weitergehenden Klage teilweise für  
 nichtig erklärt worden, ist die sich aus dem Nichtigkeitsurteil ergebende Fassung der Patentansprüche auch im Verletzungsprozess Grundlage der Auslegung des Patents (Bestätigung von BGH, Urt. v.  
 31.1.1961 - I ZR 66/59, GRUR 1961, 335).  
b) Schränken die sich mit der Teilabweisung befassenden Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils den Sinngehalt eines die Erfindung allgemein  
 kennzeichnenden Patentanspruchs im Sinne einer Auslegung unter seinen  
 Wortlaut ein, erlaubt dies im Verletzungsprozess ebenso wenig eine einschränkende Auslegung dieses Patentanspruchs wie bei sich aus Beschreibung oder Zeichnungen des Patents ergebenden Beschränkungen (Fortführung von BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

## X ZR 201/02

Verpackungsmaschine  
PatG § 99 Abs. 1; ZPO § 529 Abs. 1, § 531 Abs. 2, § 533  
a) Eine Klageerweiterung ist im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren stets  
 zuzulassen, wenn der Beklagte einwilligt oder der Bundesgerichtshof die  
 Klageerweiterung für sachdienlich hält.  
b) Die Vorschriften des § 529 Abs. 1 und des § 531 Abs. 2 ZPO sind im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren nicht entsprechend anwendbar.

## X ZR 64/04

Polymer-Lithium-Batterien  
PatG § 15 Abs. 2  
a) Zur Frage einer vorvertraglichen Verpflichtung des Patentlizenznehmers, bei Abschluss des Lizenzvertrags eine Auseinandersetzung mit dem Lizenzpatent nach  
 § 34 Abs. 7 PatG in einer nachfolgenden eigenen Patentanmeldung zu offenbaren (Abgrenzung gegen BGH, Urt. v. 28.5.1957 - I ZR 46/56, GRUR 1957, 597  
 - Konservendosen).  
b) Die Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik in einer Patentanmeldung  
 stellt für sich genommen einen Angriff gegen das Lizenzpatent nicht dar.

## X ZR 109/05

EGBGB Art. 232 § 1; BGB § 528; DDR: ZGB § 282 Abs. 3  
a) Eine Grundstücksschenkung, die in der ehemaligen DDR vor deren Beitritt  
 notariell beurkundet, aber erst danach im Grundbuch eingetragen wurde,  
 hat wegen des realvertraglichen Charakters der Schenkung nach § 282  
 Abs. 3 ZGB bis zum Beitritt nicht zur Entstehung eines rechtsverbindlichen  
 Vertrages geführt. Gemäß der Übergangsregelung des Art. 232 § 1 EGBGB  
 unterliegt eine solche Schenkung daher dem Bürgerlichen Gesetzbuch mitsamt dem Rückforderungsrecht des verarmten Schenkers nach § 528 BGB.  
b) Ein Vertrag enthält nicht ohne Weiteres eine stillschweigende Rechtswahl  
 des zur Zeit des Angebots aktuell geltenden Rechtszustandes.

## X ZR 20/05

ZPO § 543 Abs. 2 Nr. 2, § 547 Nr. 4  
Die Revision ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen,  
wenn ein absoluter Revisionsgrund nach § 547 Nrn. 1 bis 4 ZPO geltend gemacht wird und vorliegt.

## X ZR 273/02

Papiermaschinengewebe  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Ein nach Maßgabe von ""Teilaufgaben"" in einzelne Merkmalsgruppen aufgesplitterter Gegenstand der Erfindung kann nicht in der Weise der Prüfung auf  
erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden, dass einzelne Merkmale oder  
Merkmalsgruppen daraufhin untersucht werden, ob sie dem Fachmann durch  
den Stand der Technik je für sich nahegelegt waren. Der Prüfung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag des Streitpatents  
durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist vielmehr der Gegenstand der  
Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen  
Zusammenhang zugrunde zu legen.

## X ZR 56/03

injizierbarer Mikroschaum  
PatG §§ 81 ff., §§ 110 ff.; EPÜ Art. 56, Art. 138  
a) Zur Möglichkeit des beklagten Patentinhabers, sich auf eine abweichende  
 Fassung der im Patentnichtigkeitsverfahren verteidigten Patentansprüche  
 zurückzuziehen, wenn die zunächst verteidigte Fassung zu einer Erweiterung führen würde.  
b) Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei einer beliebigen Auswahl  
 aus verschiedenen dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten  
 (Fortführung von BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I).

## X ZR 172/04

Zerfallszeitmessgerät  
ZPO §§ 165, 517  
Unterzeichnet der Vorsitzende das Protokoll, das die Verkündung eines Urteils beurkundet, erst nach Ablauf von fünf Monaten nach dem Verkündungstermin, bleibt die bis zu  
diesem Zeitpunkt mangels einer in der Form des § 165 ZPO nachweisbaren Verkündung  
fristgerechte Berufung weiterhin zulässig.  
GebrMG § 12a  
Der Schutzbereich eines Gebrauchsmusters ist nach gleichen Grundsätzen zu bestimmen  
wie der Schutzbereich eines Patents.  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14; GebrMG § 12a  
Der Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters umfasst keine Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre.  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14; GebrMG § 12a; ZPO § 563 Abs. 3  
Hat das Berufungsgericht eine Auslegung des Patent- oder Schutzanspruchs unterlassen,  
ist für eine Sachentscheidung des Revisionsgerichts aufgrund einer eigenen Auslegung  
des Anspruchs regelmäßig kein Raum.

## X ZR 87/06

BGB §§ 651c, 651f, 651g Abs. 1; BGB-InfoV § 6 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 4 Satz 1  
a) Die Beeinträchtigung, die ein Reisender durch eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstalters erleidet, kann einen Reisemangel darstellen.  
b) Eine § 6 Abs. 4 Satz 1 BGB-InfoV genügende Verweisung des Reiseveranstalters auf Prospektangaben über die Ausschlussfrist des § 651g Abs. 1  
 BGB muss zumindest einen Hinweis auf die Existenz von Ausschlussfristen  
 und auf deren Fundstelle im Prospekt enthalten.  
c) Der Ersatz von Angaben über die Ausschlussfrist des § 651g Abs. 1 BGB in  
 der Reisebestätigung durch Verweisung auf den Prospekt setzt zumindest  
 bei einer Buchung im Reisebüro voraus, dass der Reiseveranstalter dem  
 Reisenden den Prospekt ausgehändigt hat.  
d) Wenn der Reiseveranstalter seine Pflicht zum Hinweis auf die Ausschlussfrist des § 651g Abs. 1 BGB nicht erfüllt hat, besteht eine widerlegliche Vermutung dafür, dass die Fristversäumung des Reisenden entschuldigt ist.  
e) Die Versäumung der Ausschlussfrist des § 651g Abs. 1 BGB ist entschuldigt, soweit der Reisende gesundheitliche Spätschäden geltend macht, die  
 für ihn persönlich bis zum Fristablauf nicht vorhersehbar waren.  
 -2-  
f) Ein Reisender, der die Ausschlussfrist des § 651g Abs. 1 BGB mangels  
 Kenntnis seiner Ansprüche unverschuldet versäumt hat, braucht nach  
 Kenntniserlangung die Anspruchsanmeldung nur dann unverzüglich nachzuholen, wenn der Reiseveranstalter ihn bei Vertragsschluss auf die Ausschlussfrist hingewiesen oder wenn er sie anderweitig in Erfahrung gebracht  
 hatte (Fortführung von BGH, Urt. v. 22.06.2004 - X ZR 171/03). Dafür trägt  
 der Reiseveranstalter die Darlegungs- und Beweislast.

## X ZR 5/07

BGB § 516 Abs. 1, § 929 Satz 2  
a) Zur Handschenkung durch bloße Einigung nach § 929 Satz 2 BGB.  
b) Der Eigentumsübergang durch Einigung bedarf über die Einigung hinaus  
 keiner weiteren Momente.

## X ZR 61/06

BGB §§ 651a, 651f  
Der Pauschalreiseveranstalter haftet auch für am Urlaubsort gebuchte Zusatzleistungen, wenn er durch sein tatsächliches Auftreten dem Reisenden gegenüber den Eindruck einer Eigenleistung erweckt hat. Ob vor Ort verwendete Vermittler- bzw.  
Fremdleistungsklauseln diesen Eindruck verhindern oder hinter dem anderweitigen  
Verhalten des Reiseveranstalters zurücktreten, unterliegt der tatrichterlichen Würdigung.

## X ZB 30/05

Porfimer  
PatG § 16a, VO (EG) Nr. 1768/92 Art. 7  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung von  
Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18.6.1992 über die  
Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ABl. EG 1992  
Nr. L 182/1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
 1. Ist der ""Zeitpunkt, zu dem für das Erzeugnis als Arzneimittel die  
 Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Artikel 3 Buchstabe b erteilt wurde"" in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung nach Gemeinschaftsrecht bestimmt oder verweist diese Regelung auf den Zeitpunkt, zu dem die Genehmigung nach dem Recht des jeweiligen  
 Mitgliedstaats wirksam wird?  
 2. Für den Fall, dass der Gerichtshof eine Bestimmung des Zeitpunkts nach Frage 1 durch Gemeinschaftsrecht bejaht: Auf welchen Zeitpunkt ist hierfür abzustellen?

## X ZB 6/05

Informationsübermittlungsverfahren II  
PatG § 21 Abs. 2  
Das Patent darf im Einspruchs(beschwerde)verfahren nur dann insgesamt widerrufen werden, wenn die Widerrufsgründe sämtliche selbständigen Patentansprüche betreffen oder der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents nur  
im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthält (Fortführung des Sen.Beschl. v. 26.9.1996  
- X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät).

## X ZR 156/03

Nachbauentschädigung II  
GemSortV (Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 27. Juli 1994) Art. 14 Abs. 3; NachbauV (Verordnung  
(EG) Nr. 1768/95 vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Art. 14  
Abs. 3 der VO (EG) Nr. 2100/94) Art. 5  
Für das Wirtschaftsjahr 1998/1999 kann von Landwirten, die Nachbau hinsichtlich gemeinschaftsrechtlich geschützter Pflanzensorten betreiben, aber der Vereinbarung zwischen dem Bundesverband der Pflanzenzüchter und dem Deutschen Bauernverband vom 3. Juni 1996 (veröffentlicht im Amtsblatt des Gemeinschaftlichen Sortenamts vom 16.8.1999; auszugsweise auch im Senatsurteil vom 13.9.2005 - X ZR 170/04, GRUR 2006, 47 f. - Auskunftsanspruch bei  
Nachbau II - abgedruckt) nicht beigetreten sind, in Deutschland eine Nachbauentschädigung grundsätzlich nur bis zur Höhe von 50 % der Z-Lizenzgebühr  
verlangt werden.

## X ZR 157/03

Nachbauentschädigung III  
GemSortV (Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 27. Juli 1994) Art. 14 Abs. 3; NachbauV (Verordnung  
(EG) Nr. 1768/95 vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Art. 14  
Abs. 3 der VO (EG) Nr. 2100/94) Art. 5; SortG § 10a Abs. 3, 4  
a) Für das Wirtschaftsjahr 1999/2000 kann von Landwirten, die Nachbau hinsichtlich gemeinschaftsrechtlich geschützter Pflanzensorten betreiben, aber  
 der Vereinbarung zwischen dem Bundesverband der Pflanzenzüchter und  
 dem Deutschen Bauernverband vom 3. Juni 1996 (""Kooperationsabkommen 1996"", veröffentlicht im Amtsblatt des Gemeinschaftlichen Sortenamts  
 vom 16.8.1999; auszugsweise auch im Senatsurteil vom 13.9.2005  
 - X ZR 170/04, GRUR 2006, 47 f. - Auskunftsanspruch bei Nachbau II - abgedruckt) nicht beigetreten sind, in Deutschland eine Nachbauentschädigung in der Höhe verlangt werden, wie sie das Kooperationsabkommen  
 1996 vorsieht.  
b) Gleiches gilt für Landwirte, die Nachbau hinsichtlich national geschützter  
 Pflanzensorten betreiben.

## X ZR 158/03

Nachbauentschädigung IV  
SortG § 10a Abs. 3, 4; GemSortV (VO (EG) Nr. 2100/94) Art. 14 Abs. 3,  
NachbauV (Verordnung (EG) Nr. 1768/95 vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Art. 14 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 2100/94) Art. 5  
Für die Entschädigung für den Nachbau von nach nationalem Recht geschützten Pflanzensorten gelten für das Wirtschaftsjahr 1998/1999 gegenüber Landwirten, die der Vereinbarung zwischen dem Bundesverband der Pflanzenzüchter und dem Deutschen Bauernverband vom 3. Juni 1996 (""Kooperationsabkommen 1996"", veröffentlicht im Amtsblatt des Gemeinschaftlichen Sortenamts  
vom 16.8.1999; auszugsweise auch im Senatsurteil vom 13.9.2005  
- X ZR 170/04, GRUR 2006, 47 f. - Auskunftsanspruch bei Nachbau II - abgedruckt) nicht beigetreten sind, dieselben Grundsätze wie für den Nachbau von  
nach Gemeinschaftsrecht geschützten Sorten (hierzu Sen.Urt. v. 27.6.2007  
- X ZR 156/03 - Nachbauentschädigung II, zur Veröffentlichung vorgesehen).

## X ZR 15/05

Lugano-Übk Art. 18  
Im Anwendungsbereich des Luganer Übereinkommens wird die internationale  
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts begründet, wenn sich der Beklagte in  
der Berufungsinstanz zur Sache einlässt, ohne eine in erster Instanz erhobene  
Zuständigkeitsrüge zu wiederholen.

## X ZR 34/04

BGB §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nrn. 1 und 2; culpa in contrahendo  
a) Bei einer Ausschreibung kann das vorvertragliche Vertrauensverhältnis gebieten, den Bieter auf für diesen nicht erkennbare Umstände hinzuweisen,  
 die, wie die angekündigte Rüge von Verstößen gegen das Vergaberecht, die  
 Erteilung des Zuschlags und damit eine erfolgreiche Teilnahme in Frage stellen können.  
b) Bei Verletzung dieser Aufklärungspflicht kann ein Anspruch auf Ersatz für die  
 mit der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren verbundenen Aufwendungen bestehen, wenn der Bieter in Kenntnis des Sachverhalts die Aufwendungen nicht getätigt hätte.

## X ZR 56/05

Akteneinsicht XVIII  
PatG § 99 Abs. 3  
Die freie Akteneinsicht nach § 99 Abs. 3 Sätze 2 und 3 PatG umfasst grundsätzlich die gesamten Akten des Patentnichtigkeitsverfahrens einschließlich in  
dieses Verfahren eingeführter Aktenteile aus Patentverletzungsverfahren, solange nicht ein der Akteneinsicht auch in solche Aktenteile entgegenstehendes  
schutzwürdiges Interesse geltend gemacht ist.

## X ZR 31/06

BGB §§ 275, 280, 283, 326 Abs. 2 C, 362 Abs. 1, 631 Abs. 1  
a) Erbringt ein Nachunternehmer noch ausstehende Teile seiner dem Hauptunternehmer geschuldeten Leistung aufgrund eines gesondert geschlossenen Vertrages direkt für dessen Auftraggeber, reicht der Eintritt des Leistungserfolgs als solcher nicht aus, um insoweit zugleich eine Bewirkung der Leistung des Nachunternehmers an den Hauptunternehmer anzunehmen.  
b) Bei der Ermittlung der dem Nachunternehmer gegen den Hauptunternehmer noch  
 zustehenden Restvergütung ist regelmäßig zu berücksichtigen, ob und inwieweit  
 der Nachunternehmer seinen Anspruch auf die Gegenleistung behalten haben  
 könnte, aber sich den vom Auftraggeber erhaltenen Werklohn anrechnen lassen  
 muss, bzw. ob umgekehrt der Nachunternehmer für dem Hauptunternehmer entgangenen Gewinn und ggfs. für weitere Schäden aufzukommen hat.

## X ZR 95/06

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (Fluggastrechte) Artt. 2 lit. l, 5 Abs. 1 lit. c, 7  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von  
Artt. 2 lit. l, 5 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen  
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der  
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und  
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 46, S. 1) folgende  
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
 1. Ist bei der Auslegung des Begriffs ""Annullierung"" entscheidend  
 darauf abzustellen, ob die ursprüngliche Flugplanung aufgegeben wird, so dass eine Verzögerung unabhängig von ihrer Dauer  
 keine Annullierung darstellt, wenn die Fluggesellschaft die Planung des ursprünglichen Fluges nicht aufgibt?  
 2. Falls die Frage zu 1 verneint wird: Unter welchen Umständen ist  
 eine Verzögerung des geplanten Fluges nicht mehr als Verspätung, sondern als Annullierung zu behandeln? Hängt die Beantwortung dieser Frage von der Dauer der Verspätung ab?

## X ZB 17/05

Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3, § 101 Abs. 2  
a) Bereits die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begründet die Beschwer des  
 Rechtsbeschwerdeführers.  
b) Die Prüfung der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung  
 wird durch den Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht  
 eröffnet.

## X ARZ 247/07

ZPO § 281 Abs. 2 Satz 4; EnWG § 106 Abs. 2  
Zur Bindungswirkung der fehlerhaften Verweisung einer energiewirtschaftsrechtlichen Verwaltungssache.

## X ZB 15/06

Wellnessgerät  
GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Hat das Bundespatentgericht vom Schutzrechtsinhaber angeführte Hilfskriterien  
(""Beweisanzeichen"") für erfinderische Tätigkeit oder einen erfinderischen Schritt  
in den Gründen seiner Entscheidung nicht abgehandelt, erlaubt dies regelmäßig  
nicht den Schluss, dass das Gericht die angeführten Umstände nicht auf ihre  
Bedeutung für die Entscheidung geprüft hat.

## X ZR 27/04

Stahlblech  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Zur Auslegung eines auf Stahlbleche verschiedener Härtekategorien gerichteten Sachanspruchs.  
b) Die Anwendung eines bekannten Verfahrens zur Herstellung eines Erzeugnisses (hier: eines Stahlblechs bestimmter Härtekategorie) auf ein gleichartiges Erzeugnis (hier: ein Stahlblech anderer Härte) ist nahegelegt, wenn  
 aus fachmännischer Sicht Veranlassung besteht, das Verfahren hierfür zu  
 erproben und die Verfahrensparameter dabei mit begründeter Erfolgsaussicht auf das gewünschte Ergebnis abzustimmen.

## X ZR 167/05

selbststabilisierendes Kniegelenk  
ArbNErfG § 42 Nr. 1; GG Art. 5 Abs. 3, Art. 73 Abs. 1 Nr. 9  
a) Die Regelung in § 42 Nr. 1 ArbNErfG in der Fassung des Gesetzes  
 zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom  
 18. Januar 2002 (BGBl. 2002 I S. 414) hält sich im Rahmen der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 73  
 Abs. 1 Nr. 9 GG.  
b) Die Regelung der ""positiven Publikationsfreiheit"" des Hochschullehrers in § 42 Nr. 1 ArbNErfG in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 18. Januar  
 2002 (BGBl. 2002 I S. 414) verstößt nicht gegen Art. 5 Abs. 3 GG.

## X ZR 89/04

VOB/A § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b  
Werden in den Ausschreibungsunterlagen Erklärungen zu den Leistungen, die der  
Bieter durch Nachunternehmer erbringen lassen will, gefordert, so ist ein Angebot,  
das diese Erklärungen nicht enthält, von der Wertung der Angebote nach § 25 Nr. 1  
Abs. 1 Buchst. b VOB/A auszuschließen.

## X ZR 60/06

ZPO §§ 322, 516 Abs. 2, § 524 Abs. 4, § 522 Abs. 1 a. F.; BGB § 249 Ha, I  
a) Wird die Berufung nach Ablauf der Berufungsfrist zurückgenommen, tritt die  
 Rechtskraft des angefochtenen Urteils mit der Rücknahme ein.  
b) Der Grundsatz, dass bei Verletzung eines immateriellen Schutzrechts bis  
 zur rechtskräftigen Entscheidung über den Schadensersatzanspruch zwischen einer der drei möglichen Berechnungsarten gewählt werden kann, ist  
 dahin eingrenzend zu konkretisieren, dass der Verletzte dieses Wahlrecht  
 dann verliert, wenn über seinen Schadensersatzanspruch bereits für ihn  
 selbst unangreifbar nach einer Berechnungsart entschieden worden ist.

## X ZR 60/06

Zerkleinerungsvorrichtung  
ZPO §§ 322, 516 Abs. 2, § 524 Abs. 4, § 522 Abs. 1 a. F.; BGB § 249 Ha, I  
a) Wird die Berufung nach Ablauf der Berufungsfrist zurückgenommen, tritt die  
 Rechtskraft des angefochtenen Urteils mit der Rücknahme ein.  
b) Der Grundsatz, dass bei Verletzung eines immateriellen Schutzrechts bis  
 zur rechtskräftigen Entscheidung über den Schadensersatzanspruch zwischen einer der drei möglichen Berechnungsarten gewählt werden kann, ist  
 dahin eingrenzend zu konkretisieren, dass der Verletzte dieses Wahlrecht  
 dann verliert, wenn über seinen Schadensersatzanspruch bereits für ihn  
 selbst unangreifbar nach einer Berechnungsart entschieden worden ist.

## X ZR 226/02

BGHR: ja  
 Sammelhefter II  
 PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 38; ZPO § 69  
 a) Wird von mehreren, ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschreibenden  
 Merkmalen nur eines in den Patentanspruch aufgenommen, das die mit  
 dem Ausführungsbeispiel erzielte technische Wirkung angibt, liegt darin  
 auch dann keine unzulässige Erweiterung, wenn ein anderer Weg zur Erzielung derselben Wirkung nicht offenbart ist.  
 b) Wer dem Patentnichtigkeitsverfahren auf Seiten des Klägers beitritt, gilt als  
 Streitgenosse des Klägers (Abweichung vom Sen.Urt. v. 30.9.1997  
 - X ZR 85/94, GRUR 1998, 382, 387 - Schere).

## X ZR 100/05

Sachverständigenablehnung II  
ZPO § 406  
Zur Beurteilung der Besorgnis der Befangenheit des gerichtlichen  
Sachverständigen im Nichtigkeitsberufungsverfahren.

## X ZB 18/06

Kornfeinung  
PatG § 59 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 8  
Für den Einspruch gegen ein deutsches Patent bedarf es auch dann keines  
besonderen Rechtsschutzbedürfnisses, wenn das Patent wegen des Doppelschutzverbots im Hinblick auf die bestandskräftige Erteilung eines europäischen  
Patents keine Wirkung mehr hat.

## X ZR 101/06

BGB §§ 203, 639 Abs. 2 a.F; ZPO §§ 529 Abs. 1 Nr. 1, 563 Abs. 3  
a) Bei einem Werkmangel genügt für die Geltendmachung der Rechte  
 des Bestellers und für die Hemmung der Verjährung der Hinweis auf  
 die bloßen Mangelerscheinungen. Die Mangelursachen braucht er  
 überhaupt nicht mitzuteilen und darf sie auch irrtümlich falsch angeben. Dies gilt auch dann, wenn der Besteller irrtümlich annimmt, dass  
 einer objektiven Funktionsstörung gar kein Mangel, sondern lediglich  
 ein Bedienungsfehler zugrunde liegt.  
b) Das Revisionsgericht kann nicht in der Sache selbst entscheiden,  
 wenn das Sachverhältnis bisher nur vom erstinstanzlichen Gericht  
 festgestellt worden ist und das Berufungsgericht noch nicht gemäß  
 § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO geprüft hat, ob konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Feststellung begründen.

## X ZR 100/07

Mykoplasmennachweis  
PatG § 111 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 234 Abs. 1 Satz 2 A (Fassung:  
1.9.2004)  
Die Frist für die Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsbegründungsfrist beträgt auch im Patentnichtigkeitsverfahren einen Monat (Fortführung des Sen.Beschl. v. 31.5.2000  
- X ZR 154/99, GRUR 2000, 1010 - Schaltmechanismus).

## X ZR 144/06

ZPO §§ 50, 91 Abs. 1 S. 1  
a) Bei der Auslegung der Parteibezeichnung ist der gesamte Inhalt der Klageschrift einschließlich Anlagen zu berücksichtigen. Wird daraus unzweifelhaft  
 deutlich, welche Partei wirklich gemeint ist, so steht der entsprechenden Auslegung auch nicht entgegen, dass der Kläger irrtümlich die Bezeichnung einer tatsächlich existierenden, am materiellen Rechtsverhältnis nicht beteiligten Person gewählt hat (Bestätigung von BAG, Urt. v. 12.02.2004  
 - 2 AZR 136/03, BAG-Rep. 2004, 210).  
b) Auf Antrag des Scheinbeklagten ist dieser durch eine Entscheidung des Gerichts aus dem Rechtsstreit zu entlassen, wobei gleichzeitig dem Kläger, sofern dieser die falsche Zustellung veranlasst hat, die Kosten des Scheinbeklagten aufzuerlegen sind, die zur Geltendmachung von dessen fehlender  
 Parteistellung notwendig waren. Für eine Klageabweisung ist kein Raum.

## X ZR 18/07

GWB § 126 Satz 1; VOB/A § 1a (jetzt: § 3 Abs. 1 VgV); BGB § 276 Fa  
a) Der Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens in § 126 Satz 1 GWB setzt  
 kein Verschulden beim Verstoß gegen bieterschützende Bestimmungen voraus.  
b) Ein Angebot hätte i. S. von § 126 Satz 1 GWB eine echte Chance auf den Zuschlag gehabt, wenn es innerhalb des Wertungsspielraums der Vergabestelle  
 gelegen hätte, darauf den Zuschlag zu erteilen.  
 -2-  
c) Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der  
 für die Auftragserteilung vorgesehenen Wertungskriterien und deren Gewichtung, zu denen der öffentliche Auftraggeber ggf. nach den Grundsätzen der  
 sekundären Darlegungslast vorzutragen hat, zu prüfen.  
d) Die vom Auftraggeber vorzunehmende Schätzung des Gesamtauftragswerts  
 i. S. von § 1a VOB/A (§ 3 Abs. 1 VgV) bezieht sich auf die unter Wettbewerbsbedingungen voraussichtlich entstehende Gesamtvergütung.  
e) Ein Anspruch aus culpa in contrahendo auf Erstattung der Kosten für die Teilnahme am Vergabeverfahren kann einem Bieter zustehen, wenn er sich ohne  
 Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens (hier: Schätzung der  
 Gesamtvergütung unterhalb des einschlägigen Schwellenwerts) nicht oder  
 nicht so, wie geschehen, daran beteiligt hätte (Weiterführung von Sen.Urt. v.  
 27.6.2007 - X ZR 34/04, NZBau 2007, 727, zur Veröffentl. in BGHZ vorgesehen).

## X ZR 102/06

Ramipril  
ArbEG §§ 9, 12; BGB § 315  
a) Bei Abschluss eines Lizenzvertrages über die unbeschränkt in Anspruch genommene Diensterfindung ist der Vergütungsanspruch des Erfinders - gegebenenfalls vorläufig - festzustellen oder festzusetzen.  
b) Kommt eine Feststellung nicht zustande und unterlässt der Arbeitgeber eine  
 Festsetzung, kann der Erfinder auf gerichtliche Bestimmung der angemessenen Vergütung klagen.  
c) Der festzusetzende Vergütungsanspruch kann ausnahmsweise auf Null reduziert sein, wenn die vorbehaltlose Aufgabe des Nutzungsrechts durch den  
 Lizenznehmer ohne Reduzierung der von ihm zu zahlenden Lizenzgebühren  
 den Schluss zulässt, dass der Lizenznehmer der lizenzierten Erfindung keinen wirtschaftlichen Wert beigemessen hat.  
d) Muss sich der Arbeitgeber für die Aufgabe des Nutzungsrechts des Lizenznehmers Beschränkungen bei der zukünftigen Verwertung der Diensterfindung unterwerfen, kann dies gegen die Annahme sprechen, der Erfindung  
 sei kein wirtschaftlicher Wert beigemessen worden.

## X ZB 21/07

ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1  
Die erstattungsfähigen Reisekosten des nicht am Gerichtsort ansässigen  
Rechtsanwalts sind der Höhe nach grundsätzlich auch dann nicht auf diejenigen  
Kosten beschränkt, die durch die Beauftragung eines Terminsvertreters entstanden wären, wenn jene Kosten die Kosten der Terminsvertretung beträchtlich übersteigen.

## X ZR 137/04

BGB § 164  
Sofern bei Vertragsschluss nicht weitere Umstände vorliegen, führt allein der Umstand, dass innerhalb eines Franchisesystems Marken oder sonstige Kennzeichen  
einheitlich als Bestandteil zur Bildung von weitere Bestandteile enthaltenden Firmen  
oder sonstigen geschäftlichen Bezeichnungen verwendet werden, nicht zur Verpflichtung des Franchisegebers oder anderer Franchisenehmer nach Rechtsscheingrundsätzen.

## X ZR 97/05

BGB § 269  
Fehlen anderweitige Absprachen der Parteien, ist im Zweifel die Nachbesserung dort  
zu erbringen, wo das nachzubessernde Werk sich vertragsgemäß befindet.

## X ZB 4/07

Schwingungsdämpfung  
PatG § 17 Abs. 1; PatKostG §§ 9, 10  
Eine Rückerstattung fälliger gezahlter Jahresgebühren kommt grundsätzlich  
nicht in Betracht.

## X ZR 107/04

Betonstraßenfertiger  
EPÜ Art. 87 Abs. 1, 88 Abs. 4  
Der wirksamen Inanspruchnahme des Prioritätsrechts steht es nicht entgegen, dass  
in dem auf die Nachanmeldung erteilten Patent eine technische Wirkung beansprucht  
ist, die in der Prioritätsanmeldung nicht angegeben ist, wenn die Erzielung der Wirkung aus der Sicht des Fachmanns bei der Nacharbeitung der offenbarten Erfindung  
selbstverständlich erscheint.

## X ZR 153/05

Mehrgangnabe  
ZPO § 286 D; PatG § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1  
a) Aufgabe des Sachverständigen ist die Vermittlung von Fachwissen zur richterlichen Beurteilung von Tatsachen und im Patentverletzungsprozess insbesondere  
 die Vermittlung derjenigen fachlichen Kenntnisse, die das Gericht benötigt, um die  
 geschützte technische Lehre zu verstehen und den diese Lehre definierenden Patentanspruch unter Ausschöpfung seines Sinngehalts selbst auslegen zu können.  
 Das Verständnis des Sachverständigen vom Patentanspruch genießt als solches  
 bei der richterlichen Auslegung grundsätzlich ebenso wenig Vorrang wie das Verständnis einer Partei (Fortführung von BGHZ 171, 120 – Kettenradanordnung).  
b) Allein aus Ausführungsbeispielen darf nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut für sich genommen  
 nahelegt. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter  
 Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt  
 wird, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht  
 werden soll.

## X ZB 10/07

Installiereinrichtung  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis, eine bestimmte beschränkte  
Verteidigung des Streitpatents könne in der Verhandlung erörtert werden, kann auch  
dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents für den Fall vorzubereiten, dass der Patentinhaber überraschend neue Patentansprüche einreicht. Aus einem solchen Hinweis allein lässt sich  
daher noch nicht herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis gebenden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es zur Vermeidung einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör verpflichtet sei, dem Patentinhaber weitere Hinweise zu geben.

## X ZB 16/07

Durchflusszähler  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6  
Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde dient ausschließlich der Sicherung der  
Verpflichtung des Patentgerichts, seine Entscheidung zu begründen. Eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung rechtfertigt die zulassungsfreie  
Rechtsbeschwerde nicht.

## X ZB 5/07

PatG § 17; ZPO § 240  
 Sägeblatt  
Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als  
Patentinhaber im Register Eingetragenen wird die danach ablaufende Frist zur  
Zahlung einer fälligen Jahresgebühr nicht unterbrochen.

## X ZR 134/05

VOB/A § 25 Nr. 3 Abs. 3 Satz 2  
a) Wird im Anwendungsbereich der VOB/A in der Ausschreibung dazu aufgefordert, Skontoabzüge anzubieten, so können diese bei der Wertung der  
 Angebote berücksichtigt werden.  
b) Die Aufforderung, Skontoabzüge anzubieten, ist in der Regel dahingehend  
 auszulegen, dass die Bedingungen, namentlich die Fristen, für die Gewährung des Skontoabzugs so beschaffen sein müssen, dass der Ausschreibende sie realistischerweise erfüllen kann.  
 -2-  
c) Die Prüfung, ob er die Bedingungen für die Gewährung des Skontos erfüllen  
 kann, ist vom Ausschreibenden vorzunehmen; sie kann im Schadensersatzprozess des übergangenen Bieters nur auf ihre Vertretbarkeit überprüft  
 werden.

## X ZR 49/07

EGV 261/2004 Art. 7  
Ansprüche auf Ausgleichszahlungen gemäß Art. 7 EGV 261/2004 können nicht  
gegen den Reiseveranstalter, sondern nur gegen das ausführende Luftfahrtunternehmen geltend gemacht werden.

## X ZB 12/06

BRAGO § 6 Abs. 1 Satz 1  
Bei einem inhaltsgleichen gegen mehrere Beklagte gerichteten Unterlassungsbegehren handelt es sich nicht um denselben Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit; das gilt auch, wenn eine juristische Person und ihr Organ in Anspruch  
genommen werden.

## X ZR 126/06

BGB § 310 Abs. 3 Nr. 2  
Im Falle von Vertragsklauseln, die zur Verwendung in einem einzelnen Verbrauchervertrag bestimmt sind, trägt der Verbraucher die Darlegungs- und Beweislast dafür,  
dass die Vertragsklauseln vorformuliert worden sind und er infolge der Vorformulierung keinen Einfluss auf ihren Inhalt nehmen konnte.

## X ZR 129/06

Sporthallenbau  
VOB/A § 25 Nr. 2 Abs. 1  
a) Die Eignungsprüfung dient im System der VOB/A bei öffentlicher Ausschreibung  
 bzw. bei offenem Verfahren dazu, die Unternehmen zu ermitteln, die zur Erbringung der konkret nachgefragten Bauleistung nach Fachkunde, Leistungsfähigkeit  
 und Zuverlässigkeit generell in Betracht kommen und die unzureichend qualifizierten Bieter auszusondern. Dem Angebot eines für geeignet befundenen Bieters  
 darf dasjenige eines Konkurrenten nicht maßgeblich wegen dessen höher eingeschätzter Eignung vorgezogen werden (Bestätigung von BGHZ 139, 273).  
b) Möchte ein Bieter die Bauzeit proportional der verlängerten Zuschlags- und Bindefrist anpassen, kann sein Angebot nur ausgeschlossen werden, wenn der Auftraggeber berechtigterweise erwarten konnte, dass der ursprüngliche Fertigstellungstermin trotz des verzögerten Baubeginns eingehalten wird. Ob das der Fall  
 ist, hängt im Wesentlichen von einer Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls  
 einschließlich der beiderseitigen Interessen ab.

## X ZB 13/07

Tramadol  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Jedenfalls dann, wenn das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren nach  
zurückgewiesener Anmeldung vor Beginn der Bearbeitung durch besondere  
Mitteilung Gelegenheit zur Einreichung einer Beschwerdebegründung gibt, kann  
ein Beschwerdeführer, der um eine entsprechende Mitteilung gebeten hat, darauf vertrauen, dass er eine entsprechende Aufforderung erhält. Unterbleibt diese und reicht er deshalb keine Beschwerdebegründung ein, verletzt die gleichwohl ergangene Entscheidung seinen Anspruch auf rechtliches Gehör.

## X ZB 18/07

ZPO § 85 Abs. 2, § 233 A  
Ist die vom Prozessbevollmächtigten eingelegte Berufung unwirksam, weil er  
nicht mehr als Rechtsanwalt zugelassen und aus der beim Berufungsgericht  
geführten Rechtsanwaltsliste gelöscht ist, muss sich die Partei die schuldhafte  
Unkenntnis des Prozessbevollmächtigten von der Löschung nicht zurechnen  
lassen (im Anschluss an BAG, Urt. v. 18.7.2007 - 5 AZR 848/06, NJW 2007,  
3226; Abgrenzung zu BVerwG, Beschl. v. 10.6.2005 - 1 B 149/04, NJW 2005,  
3018).

## X ZR 76/07

Brüssel-I-VO Art. 5 Nr. 1 Buchst. b  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen  
zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts gemäß Art. 234 EG zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
1. Ist Art. 5 Nr. 1 Buchst. b 2. Spiegelstrich der Verordnung (EG) Nr. 44/2001  
 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung  
 von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen dahin auszulegen, dass  
 auch bei Flugreisen von einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft in einen anderen Mitgliedstaat ein einheitlicher Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten an dem nach wirtschaftlichen Kriterien zu bestimmenden Ort der  
 Hauptleistung anzunehmen ist?  
2. Wenn ein einheitlicher Erfüllungsort zu bestimmen ist: Welche Kriterien sind  
 für seine Bestimmung maßgeblich; wird der einheitliche Erfüllungsort insbesondere durch den Ort des Abflugs oder den Ort der Ankunft bestimmt?

## X ZB 36/07

Zustellungsbevollmächtigter  
ZPO § 184 Abs.1  
Die Anordnung, einen im Inland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten zu  
benennen, darf nur bei Zustellungen getroffen werden, die gemäß § 183 Abs. 1  
Nr. 2 u. Nr. 3 ZPO auf Ersuchen des Vorsitzenden des Prozessgerichts im Ausland erfolgen. Für Zustellungen im Inland - gleich in welcher Form - ist eine derartige Möglichkeit nicht eröffnet.

## X ARZ 98/08

ZPO § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 36 Abs. 1 Nr. 3; VerkProspG § 13 Abs. 2 a.F.  
a) Für eine Gerichtsstandsbestimmung nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO genügt es,  
 dass ein gemeinschaftlicher besonderer Gerichtsstand der Streitgenossen  
 nicht zuverlässig feststellbar ist.  
b) Ist für die Ansprüche gegen einen Streitgenossen ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet, so kann das für diesen zuständige Gericht auch  
 dann zu dem für den Rechtsstreit gegen sämtliche Streitgenossen zuständigen Gericht bestimmt werden, wenn in seinem Bezirk keiner der Streitgenossen seinen allgemeinen Gerichtstand hat.  
c) Der ausschließliche Gerichtsstand nach § 13 Abs. 2 VerkProspG ist mit  
 Wirkung zum 1. November 2005 entfallen.

## X ZR 180/05

Tintenpatrone  
GebrMG § 24; PatG § 139; BGB § 242 Be, § 432  
a) Dem Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber steht grundsätzlich auch dann ein  
 Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer zu, wenn er an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat.  
b) Der Schutzrechtsinhaber, der an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz  
 vergeben hat, kann den Verletzer unabhängig von dem ausschließlichen Lizenznehmer auf Schadensersatz in Anspruch nehmen; Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer sind nicht Mitgläubiger.  
c) Dem Schutzrechtsinhaber steht ein eigener Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu, mit dem er sämtliche Angaben beanspruchen kann, die er benötigt, um sich für eine der Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden und seinen Anspruch nach der gewählten Methode zu beziffern.

## X ARZ 45/08

ZPO § 281 Abs. 2 Satz 4  
Eine nur mit § 38 Abs. 1 ZPO begründete Verweisung ist nicht willkürlich, wenn  
beide Parteien diese unter Bezugnahme auf eine vertragliche Gerichtsstandsvereinbarung begehrt haben.

## X ZB 31/06

Pantoprazol  
PatG § 16a, VO (EWG) Nr. 1768/92 Art. 3, Art. 13 Abs. 1  
Als ""erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft"" im Sinn  
des Art. 13 Abs. 1 der VO (EWG) Nr. 1768/92 ist die vor anderen Genehmigungen in der Gemeinschaft und nach dem 31. Dezember 1993 erteilte Genehmigung in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu verstehen.

## X ZB 3/08

Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge II  
GebrMG § 4a Abs. 2, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1  
a) Wird mit der Gebrauchsmusteranmeldung ein Anmeldetag in Anspruch genommen, der dem Gebrauchsmuster nicht zukommt, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung.  
b) Ohne einen Übergang des Rechts auf das Patent kann der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte den für die Patentanmeldung maßgebenden  
 Anmeldetag nicht für eine Gebrauchsmusteranmeldung (""Abzweigung"") in  
 Anspruch nehmen.

## X ZR 78/07

Nachunternehmererklärung  
VOB/A § 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 3, § 25 Nr. 1 Abs. 1 lit. b  
Zur Auslegung von Vergabeunterlagen, nach denen der Bieter bei beabsichtigter  
Übertragung von Teilen der Leistung auf Nachunternehmer in seinem Angebot Art  
und Umfang der durch Subunternehmer auszuführenden Leistungen angeben und  
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmer benennen muss und zu denen  
ein Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen gehört.

## X ARZ 69/08

ZPO §§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 3  
a) Der Gerichtsstand der Widerklage (§ 33 ZPO) gilt nicht für die Widerklage gegen den bisher am Verfahren nicht beteiligten Widerbeklagten.  
b) Die Bestimmung des Gerichts der Klage als gemeinsam zuständiges Gericht  
 für Klage und Widerklage ist nicht nur dann zulässig, wenn zumindest einer  
 der Widerbeklagten dort seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

## X ZB 13/06

Momentanpol II  
PatG § 14, § 21 Abs. 1 Nr. 4  
Für die Feststellung des Offenbarungsgehalts der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen gilt nichts anderes als für die Auslegung der in einem Patentanspruch  
verwendeten Begriffe und dessen Lehre zum technischen Handeln.

## X ZB 1/08

Anti-Helicobacter-Präparat  
PatG § 16a Abs. 2; VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates über die Schaffung eines  
ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3, Art. 7  
Betrifft die Genehmigung für das Inverkehrbringen für ein Arzneimittel nur einen  
Einzelwirkstoff, und sei es auch zur Anwendung in Kombination mit den übrigen  
Wirkstoffen einer Wirkstoffkombination, so kann ein ergänzendes Schutzzertifikat für die Wirkstoffkombination auch dann nicht erteilt werden, wenn das  
Grundpatent die Wirkstoffkombination schützt.

## X ZR 189/03

Schalungsteil  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1  
Ein Angebot kann auch nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ/§ 3 Abs. 1 PatG 1981 dann  
zum Stand der Technik rechnen, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung der  
dem Angebotsempfänger übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte vor dem für  
die Schutzfähigkeitsprüfung relevanten Zeitpunkt nach der Lebenserfahrung  
nahelag.

## X ZB 17/08

Rabattvereinbarungen  
GWB § 114 Abs. 1, § 116 Abs. 1, 3; SGB V § 130a Abs. 8, 9; GVG § 17a  
a) Gegen die Entscheidung einer Vergabekammer, die das Vergabeverfahren  
 für den Abschluss von Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V  
 zum Gegenstand hat, ist allein das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde  
 zu dem für den Sitz der Vergabekammer zuständigen Oberlandesgericht  
 gegeben.  
b) Erklärt ein um die Rechtswegbestimmung angegangener oberster Gerichtshof des Bundes in einem solchen Fall einen anderen Rechtsweg als zulässig, sind andere Gerichte an diese Entscheidung gebunden.

## X ZB 8/08

Berufungsbegründung per E-Mail  
ZPO § 130 Nr. 6, § 130a  
Eine Berufungsbegründung ist in schriftlicher Form eingereicht, sobald dem  
Berufungsgericht ein Ausdruck der als Anhang einer elektronischen Nachricht  
übermittelten, die vollständige Berufungsbegründung enthaltenden Bilddatei  
(hier: PDF-Datei) vorliegt. Ist die Datei durch Einscannen eines vom Prozessbevollmächtigten unterzeichneten Schriftsatzes hergestellt, ist auch dem Unterschriftserfordernis des § 130 Nr. 6 ZPO genügt.

## X ZR 93/07

BGB § 651d Abs. 1  
Bei besonderer Schwere kann ein Ereignis, das zu einem Mangel führt, eine  
Minderung rechtfertigen, die nicht auf den anteiligen Reisepreis für die Dauer  
des Ereignisses beschränkt ist.

## X ARZ 105/08

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
Sollen mehrere Personen, die bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen Gerichtsstand haben, als Streitgenossen verklagt werden, ohne dass für den Rechtsstreit ein gemeinschaftlicher besonderer Gerichtsstand begründet ist, ist für die  
Gerichtsstandsbestimmung grundsätzlich das als erstes angerufene  
Oberlandesgericht zuständig, auch wenn in seinem Bezirk keiner der Streitgenossen seinen allgemeinen Wohnsitz hat.

## X ZB 28/07

Beschichten eines Substrats  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung kann mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht zur Überprüfung gestellt werden.

## X ZB 29/07

Antennenhalter  
GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt den Parteien kein Recht darauf, vor  
der gerichtlichen Entscheidung zu erfahren, wie das Gericht den die Grundlage  
seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt (voraussichtlich) würdigen wird.  
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist daher nicht schon dann verletzt, wenn  
das Patentgericht nicht darauf hinweist, welchen Offenbarungsgehalt es einer  
in der mündlichen Verhandlung erörterten Veröffentlichung entnimmt.

## X ZB 19/07

Geschäftsgebühr im Nachprüfungsverfahren  
GWB § 128 Abs. 4 Satz 3; RVG § 14 Abs. 1; RVG-VV Nrn. 2300, 2301  
Die Geschäftsgebühr für die Vertretung im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer bemisst sich für den Rechtsanwalt, der bereits im Vergabeverfahren tätig geworden ist, nach RVG-VV Nr. 2301.

## X ZR 135/04

Multiplexsystem  
PatG §§ 81 ff.; § 81 Abs. 1 Satz 2  
a) Zur Frage, ob die Erklärung, dass das Streitpatent im Patentnichtigkeitsverfahren eingeschränkt verteidigt werde, nur von dem materiell am Patent Berechtigten abgegeben werden kann.  
b) Zur Behandlung einer unrichtigen Bezeichnung des Beklagten im Patentnichtigkeitsverfahren.

## X ZR 135/04

Sachverständigenablehnung III  
ZPO § 406 Abs. 2  
Ist der ein Ablehnungsgesuch anbringenden Partei bekannt, dass die Gewinnung des Sachverständigen wegen der Besonderheiten des Falls außergewöhnliche Schwierigkeiten bereitet, so kann es die Prozessförderungspflicht  
ausnahmsweise gebieten, frühzeitig zumutbare Nachforschungen darüber anzustellen, ob ein Ablehnungsgrund in Betracht kommt.

## X ZR 37/08

BGB § 651e Abs. 1 Satz 1;  
VO (EG) 261/2004 Art. 6 lit. c, iii, 8 Abs. 1 lit. a, Abs. 2  
Bei einer Pauschalreise stellt die Verspätung eines Zubringerfluges um mindestens fünf Stunden nicht schon für sich eine erhebliche Beeinträchtigung dar, die  
eine Kündigung des Reisevertrages ermöglicht. Ob bei einer solchen Verspätung ein Kündigungsgrund gegeben ist, ist vielmehr aufgrund einer an Zweck  
und konkreter Ausgestaltung der Reise sowie der Art und Dauer der Beeinträchtigung orientierten Gesamtwürdigung zu beurteilen.

## X ZR 96/06

VO (EG) 261/2004 (Fluggastrechte) Art. 4 Abs. 3  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden gemäß Art. 234  
EG zur Auslegung von Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des  
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine  
gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 folgende Fragen vorgelegt:  
 a) Stellt die Umbuchung auf einen anderen Flug einen von Artikel 4  
 Abs. 3 der Verordnung erfassten Sachverhalt dar?  
 b) Falls die erste Frage zu bejahen ist:  
 Ist diese Vorschrift auch auf eine Umbuchung anzuwenden, die  
 nicht durch das Luftfahrtunternehmen, sondern allein durch das  
 Reiseunternehmen veranlasst worden ist?

## X ZB 4/08

Doxorubicin-Sulfat  
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3 Buchst. d  
Für die Beurteilung der Frage, ob es sich um einen anderen Wirkstoff als denjenigen handelt, für den die arzneimittelrechtliche Genehmigung erteilt worden  
ist, ist die bloße Verbesserung der arzneilichen Wirksamkeit nicht entscheidend.

## X ZR 35/08

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (Fluggastrechte) Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 5  
Abs. 3, Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung  
von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung  
für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur  
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. Nr. L 46, S. 1) folgende  
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
 1. Kann ein technischer Defekt, auf den eine Annullierung zurückgeht, ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne des Art. 5  
 Abs. 3 sein?  
 2. Falls ja: Schließt der Begriff des außergewöhnlichen Umstands  
 als technischen Defekt auch solche Mängel ein, die die Lufttüchtigkeit des Flugzeugs oder die sichere Durchführung des Flugs  
 beeinträchtigen?  
 3. Hätte das ausführende Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren  
 Maßnahmen getroffen, wenn es das für das betroffene Flugzeug  
 geltende Wartungs- und Instandhaltungsprogramm des Herstel-  
 -2-  
 lers sowie Sicherheitsnormen und Auflagen der zuständigen  
 Behörden oder Hersteller eingehalten hat oder sich der Fehler  
 auch dann nicht hätte vermeiden lassen, wenn es dieses Programm oder die Anweisung eingehalten bzw. beachtet hätte?  
 4. Falls Frage 3 bejaht wird: Ist dies ausreichend, um das Luftfahrtunternehmen von der Verpflichtung zur Leistung von Ausgleichszahlungen zu befreien oder ist weitergehend der Nachweis zu verlangen, dass auch die Annullierung, das heißt die  
 Außerbetriebsetzung des betroffenen Flugzeugs und die Streichung des Flugs wegen Fehlens einer Ersatzmaschine bei Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen nicht vermieden worden  
 wäre?

## X ZB 31/08

GWB §§ 97 Abs. 1, 99 Abs. 1; SächsBRKG § 31  
 Rettungsdienstleistungen  
Das zur Übertragung der Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransports nach § 31 SächsBRKG vorgesehene Auswahlverfahren ist als Vergabeverfahren nach § 97 Abs. 1 GWB durchzuführen, wenn der Wert des abzuschließenden Vertrags den Schwellenwert erreicht.

## X ZR 80/07

ZPO § 545 Abs. 1  
Die Revision kann nicht darauf gestützt werden, dass eine Entscheidung auf  
der Verletzung einer Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich nicht über  
den Bezirk eines Oberlandesgerichts hinaus erstreckt.

## X ZB 6/08

Ventilsteuerung  
PatG § 147 Abs. 3 a.F.  
Eine vor dem 1. Juli 2006 begründete Zuständigkeit des Patentgerichts für die  
Entscheidung über den Einspruch besteht auch nach der Aufhebung des § 147  
Abs. 3 PatG fort (Bestätigung von BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II).

## X ZR 124/05

Lagerregal  
PatG § 14  
Allein aus dem Fehlen eines Merkmals in einer Zeichnung einer Patentschrift kann  
nicht geschlossen werden, dass es zur patentgemäßen Lehre gehört, dass dieses  
Merkmal nicht vorhanden ist.

## X ZB 14/08

Gehäusestruktur  
PatG § 73 Abs. 3  
Wird Beschwerde gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen  
eingelegt, so ist für andere Entscheidungen als die Abhilfe das Patentamt nicht  
zuständig; das gilt auch für die Entscheidung über ein Wiedereinsetzungsgesuch.

## X ZR 89/07

Olanzapin  
EPÜ Art. 54; PatG § 3  
a) Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein  
 anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird (Fortführung  
 des Sen.Urt. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 - Fahrzeugleitsystem).  
b) Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern ""mitgelesen"" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht  
 anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich  
 der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen  
 Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (Fortführung von BGHZ 128, 270 - Elektrische  
 Steckverbindung).  
c) Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese  
 Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart  
 (Fortführung von BGHZ 103, 150 - Fluoran).

## X ZB 22/07

Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten  
PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4  
Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende  
Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa  
bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet  
über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und  
nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

## X ZR 113/07

VOB/A § 21 Nr. 4, § 25 Nr. 5 Satz 2  
Preisnachlässe, die nicht an der in den Verdingungsunterlagen festgelegten Stelle  
aufgeführt sind, sind gemäß § 25 Nr. 5 Satz 2 VOB/A auch dann von der Wertung  
auszuschließen, wenn sie inhaltlich den gestellten Anforderungen entsprechen und  
für den Ausschreibenden und die Konkurrenten des Bieters zu erkennen sind.

## X ZB 29/08

Antragsrücknahme im Beschwerdeverfahren  
GWB § 128 Abs. 4  
Bei Rücknahme des Nachprüfungsantrags im Beschwerdeverfahren findet keine Erstattung von Auslagen statt, die den Beteiligten im Verfahren vor der Vergabekammer entstanden sind.

## X ZR 95/05

Straßenbaumaschine  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
Die Patentverletzungsklage darf nicht mit der Begründung abgewiesen werden, Angaben des Patentanspruchs seien unklar und ihr Sinngehalt sei unaufklärbar.

## X ZR 153/04

Druckmaschinen-Temperierungssystem II  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 lit. c, Art. 69 Abs. 1; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 14 Abs. 1  
Der Gegenstand des Patents geht nicht schon dadurch über den Inhalt der Anmeldung hinaus, dass er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht verwendet worden sind, insbesondere, wenn damit längere  
Umschreibungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zusammenfassend  
oder schlagwortartig umschrieben werden.

## X ZR 185/04

Schleifkorn  
EPÜ Art. 56 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1  
Ein Zwischenprodukt, das gemäß einer technischen Lehre während eines mehrstufigen Herstellungsprozesses nur vorübergehend und abschnittsweise in einer bestimmten Beschaffenheit besteht (hier: ein mit einer hygroskopischen Substanz beschichtetes Schleifkorn), gehört als solches zum Stand der Technik, sofern der Herstellungsvorgang nicht derart vonstatten geht, dass das Erzeugnis übergangslos und  
unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird.

## X ZR 153/04

Druckmaschinen-Temperierungssystem III  
GKG § 51 Abs. 1  
Bei der Bestimmung des Werts des Patentnichtigkeitsverfahrens ist die Klagesumme einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelmäßig in  
voller Höhe zu berücksichtigen.

## X ZB 35/08

Polyolefinfolie  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
a) Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn das Patentgericht die  
 Patentfähigkeit eines Patents unter Berufung auf eine Veröffentlichung verneint, die der Einsprechende nur beiläufig in Zusammenhang mit einem (neben der fehlenden Patentfähigkeit) zusätzlich geltend gemachten Widerrufsgrund erwähnt hat, ohne zuvor den Patentinhaber darauf hinzuweisen, dass  
 diese Veröffentlichung der Patentfähigkeit des Patents entgegenstehen  
 könnte.  
b) Dabei ist unerheblich, ob die getroffene Entscheidung nach mündlicher Verhandlung oder im schriftlichen Verfahren ergangen ist.

## X ZR 115/05

Sektionaltor  
BGB § 154 Abs. 2; EGBGB Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Abs. 5; EPÜ Art. 56  
a) Bei fehlender Rechtswahl weist ein Vergleich, mit dem im Wesentlichen die  
 Ansprüche einer Partei wegen Patentverletzung gegen die Zahlung eines  
 Geldbetrages sowie die Rücknahme von Nichtigkeitsklagen und Einsprüchen durch die andere Partei erledigt werden sollen, nach der Vermutung  
 des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 EGBGB die engsten Verbindungen zu dem Sitzrecht der Partei auf, welche die Ansprüche wegen Patentverletzung geltend  
 gemacht hat, weil darin die für den Vergleich charakteristische Leistung liegt.  
 -2-  
 Die Vermutung gilt jedenfalls dann, wenn mit dem Vergleich die Verletzung  
 von Patenten in mehreren Staaten erledigt werden soll, so dass es bereits  
 der Grundsatz der einheitlichen Vertragsanknüpfung ausschließt, dass der  
 Vergleich nach Art. 28 Abs. 5 EGBGB eine engere Verbindung zu einem der  
 Staaten hat, für die die Patente Schutz gewähren.  
b) Wurden die Anwälte der Parteien während der Verhandlung beauftragt, den  
 zunächst nur mündlich vereinbarten Vergleich schriftlich zu fixieren, ist nach  
 § 154 Abs. 2 BGB im Zweifel zu vermuten, dass der Vertrag nicht geschlossen werden soll, bis dies in schriftlicher Form erfolgt ist.  
c) Bestanden aus Sicht des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt keine Vorbehalte, ein Produkt (hier: Paneele für ein Sektionaltor), das im Stand der  
 Technik zwar der Form nach (konvexe und konkave Profilierung der Stirnbreitseiten benachbarter Paneele, um einen Fingerschutz zu schaffen) bekannt war, jedoch aus einem anderen Material (hier: Holz mit Metallprofilelementen) gebildet wurde, mit einem anderen als solchem bekannten Material (hier: Blechschalen) in einem bekannten Verfahren (hier: Gesenkbiegen  
 oder Walzprofilieren) herzustellen, ist in aller Regel anzunehmen, dass es  
 auch nahelag, dies zu versuchen.

## X ZB 1/09

Gebührenanrechnung im Nachprüfungsverfahren  
RVG § 15a Abs. 1, Abs. 2, 3. Alt.; RVG-VV Vorbemerkung 3 Abs. 4  
Die Geschäftsgebühr, die der Rechtsanwalt für seine Tätigkeit im Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer erhält, ist auf die Verfahrensgebühr  
des Beschwerdeverfahrens anzurechnen.  
Zur Anwendbarkeit des § 15a RVG auf Altfälle.

## X ZR 169/07

Diodenbeleuchtung  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Die Zuziehung von Experten oder sonst besser qualifizierten Fachleuten oder  
die Einholung von entsprechenden Erkundigungen kann vom zuständigen  
Fachmann erwartet werden, wenn das zu lösende Problem sich in einem sachlich naheliegenden Fachgebiet in ähnlicher Weise stellt bzw. wenn er aufgrund  
seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er eine Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann (Bestätigung von Sen.Urt. v. 26.10.1982  
- X ZR 12/81, GRUR 1983, 64, 66 f. - Liegemöbel und v. 11.3.1986  
- X ZR 17/83, GRUR 1986, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut).  
Setzt die Frage, ob gegebenenfalls der Rat eines höher qualifizierten Fachmanns hilfreich sein könnte, voraus, dass der Fachmann bereits eine ihm durch  
den Stand der Technik nicht nahegelegte Lösung zumindest in Grundprinzipien  
erdacht hat, kann die erfinderische Tätigkeit nicht mit der Begründung verneint  
werden, die Lösung wäre dem Spezialisten nahegelegt gewesen.

## X ZR 79/06

Schnellverschlusskappe  
InsO § 352 Abs. 1, § 343 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2, § 86 Abs. 1; ZPO § 240  
Das durch einen Antrag des Schuldners eingeleitete Verfahren nach Chapter 11  
des US-amerikanischen Bankruptcy Code wird als Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens anerkannt.  
Die Einleitung dieses Verfahrens bewirkt die Unterbrechung des Nichtigkeitberufungsverfahrens.  
Betrifft die Insolvenz das Vermögen des Nichtigkeitsbeklagten, kann der Nichtigkeitskläger das Berufungsverfahren jedenfalls nicht aufnehmen, bevor er bei  
den zuständigen US-amerikanischen Gerichten um eine Aufhebung der Unterbrechung (""relief from the stay"") nachgesucht hat.

## X ZB 8/09

Endoskopiesystem  
GWB §§ 107 Abs. 2 Satz 2, 117 Abs. 1; VOL/A 2006 § 3 a Nr. 1 Abs. 5 lit. b  
a) Die Beschwerdefrist des § 117 Abs. 1 GWB wird nicht dadurch in Lauf gesetzt, dass die Vergabekammer eine Beschlussabschrift ""vorab"" per Telefax  
 übersendet, wenn für den Empfänger zu erkennen ist, dass die Übermittlung  
 per Telefax nur zur Information und nicht zum Zwecke der Zustellung erfolgt.  
b) Einem Bieter, der sich an dem beanstandeten Vergabeverfahren durch die  
 Abgabe eines Gebots beteiligt hat, droht regelmäßig auch dann im Sinne von  
 § 107 Abs. 2 Satz 2 GWB ein Schaden durch eine Verletzung von Vergabevorschriften, wenn zu Unrecht das Verhandlungsverfahren statt des offenen  
 Verfahrens gewählt worden ist, deshalb das Vergabeverfahren nicht ohne  
 weiteres durch Zuschlag beendet werden darf und zur Bedarfsdeckung eine  
 Neuausschreibung in Betracht kommt.  
c) Zur Zulässigkeit eines Verhandlungsverfahrens nach § 3 a Nr. 1 Abs. 5 lit. b  
 VOL/A 2006.

## X ZR 11/06

Entsorgungsverfahren  
GG Art. 101 Abs. 1  
Entscheidet das Berufungsgericht den Patentverletzungsstreit auf der Grundlage der erteilten Patentansprüche und werden diese nachfolgend durch ein Patentnichtigkeitsurteil dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass beschränkende  
Merkmale in einen oder mehrere Patentansprüche aufgenommen werden, so ist  
bei Nichtzulassung der Revision der Anspruch eines wegen Patentverletzung  
Verurteilten auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn es angesichts der Feststellungen des Tatrichters nicht entscheidungserheblich ist, ob  
das Patent die eine oder die andere Fassung hat.

## X ZR 11/06

Produktionsrückstandsentsorgung  
GG Art. 103 Abs. 1  
Entscheidet das Berufungsgericht den Patentverletzungsstreit auf der Grundlage der erteilten Patentansprüche und werden diese nachfolgend durch ein Patentnichtigkeitsurteil dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass beschränkende  
Merkmale in einen oder mehrere Patentansprüche aufgenommen werden, so ist  
bei Nichtzulassung der Revision der Anspruch eines wegen Patentverletzung  
Verurteilten auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn es angesichts der Feststellungen des Tatrichters nicht entscheidungserheblich ist, ob  
das Patent die eine oder die andere Fassung hat.

## X ZB 37/08

Lichtbogenschnürung  
BGB § 809; PatG § 140c Abs. 1 Satz 3  
Ist über den Vorwurf der Patentverletzung im selbständigen Beweisverfahren ein Sachverständigengutachten erstellt worden, können möglicherweise berührte Geheimhaltungsinteressen des vermeintlichen Verletzers in aller Regel in der Weise gewahrt werden, dass der  
Schutzrechtsinhaber die Einsicht in das Gutachten (zunächst) auf namentlich benannte rechtsbzw. patentanwaltliche Vertreter beschränkt und diese insoweit umfassend zur Verschwiegenheit verpflichtet werden.  
Zur Einsicht durch den Schutzrechtsinhaber persönlich darf ein solches Gutachten nicht freigegeben werden, bevor der vermeintliche Schutzrechtsverletzer Gelegenheit hatte, seine Geheimhaltungsinteressen geltend zu machen. Er hat insoweit im Einzelnen darzulegen, welche  
Informationen im Gutachten Geheimhaltungswürdiges, namentlich Geschäftsgeheimnisse,  
offenbaren und welche Nachteile ihm aus der Offenbarung drohen.

## X ZR 137/07

Türinnenverstärkung  
ArbEG § 9; BGB § 242 A  
Dem Arbeitnehmererfinder stehen zur Vorbereitung seines Vergütungsanspruchs im Klagewege durchsetzbare Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung über den mit dem Gegenstand der Erfindung gemachten Gewinn regelmäßig nicht zu (insoweit Aufgabe von BGHZ 137, 162 - Copolyester II, Leitsatz c; Sen.Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf; v.  
16.4.2002 - X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 - abgestuftes Getriebe).

## X ZR 65/05

einteilige Öse  
PatG § 4; EPÜ Art. 56  
Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann nicht schon  
dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden,  
wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung  
gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.

## X ZR 27/06

Hubgliedertor I  
PatG §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4  
Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich  
für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener  
Überlegungen ergab, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis  
genommen hatte.

## X ZR 28/06

Hubgliedertor II  
PatG §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4  
Eine Passage in der Beschreibung, die nicht Inhalt der ursprünglichen Unterlagen gewesen ist, kann nur dann den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung begründen, wenn deren Berücksichtigung bei der Auslegung des Patentanspruchs des erteilten Patents zu einem veränderten Verständnis der darin verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstands führt.

## X ZR 56/08

Kettenradanordnung II  
EPÜ Art. 69; PatG § 14; ZPO § 139 Abs. 1 Satz 2, § 144 Abs. 1  
a) Fehlt im Verletzungsprozess Parteivortrag zu unmittelbaren Tatumständen, die  
 Anhaltspunkte beispielsweise dafür zu geben vermögen, welche technischen Zusammenhänge für das Verständnis der unter Schutz gestellten Lehre bedeutsam  
 sein könnten, wer als Durchschnittsfachmann in Betracht zu ziehen sein und welche Ausbildung seine Sicht bestimmen könnte (z.B. zum technischen Gebiet, auf  
 dem die Erfindung liegt, zu den auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen, der Ausbildung von deren Mitarbeitern bzw. zum Vorhandensein eigener Entwicklungsabteilungen), hat das Gericht darauf hinzuwirken, dass die Parteien sich dazu vollständig erklären.  
b) Selbst wenn solche dem unmittelbaren Beweis zugängliche Tatsachen zwischen  
 den Parteien unstreitig sind, kann die Einholung eines Sachverständigengutachtens geboten sein, wenn die Kenntnis dieser Tatsachen allein je nach Fall nicht  
 ausreicht, um auf die ihrerseits dem unmittelbaren Beweise nicht zugängliche  
 Sicht des Fachmanns zu schließen oder die technischen Zusammenhänge zuverlässig zu bewerten. Das Verletzungsgericht prüft in jedem Einzelfall eigenverantwortlich, ob es aus diesem Grund einen Sachverständigen hinzuzieht.  
 -2-  
c) Der Entschluss des Verletzungsgerichts, die Patentansprüche auszulegen, ohne  
 im Hinblick auf für die Auslegung maßgebliche, dem unmittelbaren Beweis nicht  
 zugängliche Gesichtspunkte einen Sachverständigen hinzuziehen, unterliegt der  
 uneingeschränkten Rechtmäßigkeitskontrolle durch das Revisionsgericht.  
d) Wird die Verurteilung wegen Verletzung des Klagepatents in von dessen Wortsinn  
 abweichender Form erstrebt, muss sich aus dem Klageantrag ergeben, in welchen  
 tatsächlichen Gestaltungen sich die Abweichung von den Vorgaben des Patentanspruchs verkörpert.  
e) Ergibt sich aus dem klägerischen Sachvortrag, dass (auch) eine Verletzung des  
 Klagepatents in vom Wortsinn abweichender Form geltend gemacht werden soll,  
 ohne dass dies in den Anträgen einen Niederschlag gefunden hat, hat das Tatsachengericht dies im Rahmen der ihm obliegenden Verpflichtung, auf die Stellung  
 sachdienlicher Anträge hinzuwirken, zu erörtern.

## X ZR 25/06

Insassenschutzsystemsteuereinheit  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
Die Angabe ""weitgehend geschlossen"" in einem Patentanspruch kann dahin  
auszulegen sein, dass ein vollständiger Verschluss nicht erfasst ist (hier in einem Fall ausgesprochen, in dem für den Stand der Technik ein solcher Verschluss kennzeichnend war).  
PatG § 115 Abs. 1; ZPO § 412 Abs. 1  
Nach einer Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen  
Verhandlung über eine Patentnichtigkeitsklage braucht ein zweites Sachverständigengutachten nicht allein deshalb erhoben zu werden, weil das schriftliche Gutachten des angehörten Sachverständigen patentrechtliche Vorgaben  
noch nicht hinreichend berücksichtigt hatte.

## X ZR 86/08

Abfallentsorgung  
BGB § 280 Abs. 1; § 311 Abs. 2  
Die Rechtsprechung, wonach regelmäßig eine Verurteilung zu Schadensersatz wegen eines Vergabefehlers des Auftraggebers nur in Betracht kommt, wenn der Kläger  
bei in jeder Hinsicht rechtmäßigem Vergabeverfahren den Auftrag hätte erhalten  
müssen, gilt auch für Fälle, in denen dem Kläger im fehlerhaften Vergabeverfahren  
der Zuschlag erteilt worden ist.

## X ZR 47/06

Nabenschaltung I  
IntPatÜbkG Art. II § 3 Abs. 1 und 2, Art. XI § 4; ÜbersV § 5  
Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der Antrag auf Feststellung, dass die Wirkungen eines europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als  
von Anfang an nicht eingetreten gelten, weil der Anmelder oder Patentinhaber  
eine (vollständige) deutsche Übersetzung der europäischen Patentschrift nicht  
fristgerecht eingereicht hat, nicht statthaft.

## X ZR 79/09

Fugenglätter  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Beschränkt sich die Problemlösung darauf, ein als solches bekanntes, einfach  
strukturiertes Werkzeug (hier: Kunststoffkeil zum Glätten von Silikonfugen) aus  
einem modifizierten Material (hier: Elastomer statt Kunststoff) herzustellen und  
darüber hinaus nur auf die Anweisung, den Gegenstand geometrisch (Gesamtgröße und Bemaßung der Randaufkantung im Verhältnis zum Innenbereich) so  
auszulegen, dass die Eigenschaften des gewählten Materials optimal ausgenützt werden können, handelt es sich auch dann um eine von einem durchschnittlich versierten Fachmann zu erwartende Entwicklungsleistung, wenn für  
die Auswahl des Werkstoffs Vorbilder im Stand der Technik nicht auszumachen  
sind (im Anschluss an Sen.Urt. v. 12.2.2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693  
- Hochdruckreiniger; BGH, Urt. v. 4.2.2010 - Xa ZR 36/08 Tz. 27 - Gelenkanordnung).

## X ZR 51/06

Polymerisierbare Zementmischung  
EPÜ Art. 83, 138 Abs. 1 lit. b; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2; PatG § 99 Abs. 1;  
ZPO § 533 Nr. 1  
a) Die Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes (hier: unzureichende Offenbarung) in der Berufungsinstanz, nachdem die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht nur auf einen oder mehrere andere der in Art. 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II  
 § 6 Abs. 1 IntPatÜbkG aufgeführten Nichtigkeitsgründe gestützt war, stellt eine  
 Klageänderung (objektive Klagehäufung) im Sinne der Vorschrift des § 533 Nr. 1  
 ZPO dar, welche nach § 99 Abs. 1 PatG auch im Patentnichtigkeitsverfahren anwendbar ist.  
b) Der Nichtigkeitskläger trägt die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch  
 nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und der Zeichnungen der  
 Patentschrift nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen.

## X ZR 79/07

Steuervorrichtung  
PatG § 6; BGB § 812 Abs. 1 (Eingriffskondiktion)  
Dem Erfinder einer Lehre zum technischen Handeln, die zum Patent angemeldet  
und/oder für die ein Patent erteilt worden ist, erwächst mit deren Verlautbarung, die  
unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit erfolgt ist, ein Recht an der Erfindung unabhängig davon, ob die Lehre schutzfähig ist.  
Der Anmelder und/oder Inhaber des Patents, der nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, schuldet dem Erfinder nach Bereicherungsrecht Herausgabe dessen,  
was er durch Benutzungshandlungen erlangt hat, die er im Rahmen einer durch das  
Wissen um die Erfindung, durch deren Anmeldung oder durch die Patenterteilung  
vermittelten Vorzugsstellung vorgenommen hat.

## X ZR 193/03

Crimpwerkzeug III  
EPÜ Art. 69  
Die Patentauslegung besteht in der Bestimmung, wie der Patentanspruch nach  
objektiven Kriterien aus fachlicher Sicht zu bewerten ist. Durch Bewertung seines Wortlauts aus der Sicht des Fachmanns ist zu bestimmen, was sich aus den  
Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als Lehre zum technischen Handeln ergibt.  
ZPO § 543 Abs. 2 Nr. 2; EPÜ Art. 69  
Die bloße Darlegung, die vom Oberlandesgericht im Patentverletzungsprozess  
vorgenommene Auslegung des Patents sei rechtsfehlerhaft, füllt einen Revisionszulassungsgrund nicht aus.  
Ein Revisionszulassungsgrund ist jedoch gegeben, sobald der Bundesgerichtshof seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des  
Patents zugrunde gelegt hat, die in einem für den Patentverletzungsprozess  
entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht, die das Oberlandesgericht seinem mit der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil  
zugrunde gelegt hatte.  
Ergibt sich dieser Zulassungsgrund erst nach Ablauf der Frist zur Begründung  
der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde, muss er mittels eines Gesuchs  
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geltend gemacht werden.

## X ZR 49/09

Ziehmaschinenzugeinheit II  
ZPO § 524  
Hat das Patentgericht die Nichtigkeitsklage als unbegründet abgewiesen, kann sich  
die Beklagte der Berufung des Nichtigkeitsklägers mit dem Ziel der Abweisung der  
Klage als unzulässig und der Begründung anschließen, der Kläger sei als Strohmann  
einer früheren Nichtigkeitsklägerin mit den von ihm erhobenen Einwendungen in  
gleichem Maße ausgeschlossen, wie diese selbst es wäre.  
PatG § 4; EPÜ Art. 56  
a) Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange  
 Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls (hier: zu verzeichnende lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet), ob  
 dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand  
 der Technik nahegelegt war oder nicht.  
b) Der zum Ingenieur ausgebildete Fachmann bezieht in seine Recherche solchen  
 gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der sich dort stellenden  
 Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch  
 wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren (hier: Maßnahmen zur Reibungsverminderung zwischen Maschinenelementen bei Vorrichtungen  
 zum Formen und Komprimieren von Kabeln bzw. Bohrlochwerkzeugen zur Einführung von Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein einerseits und bei Zugeinheiten  
 zum Ziehen metallischer Zugrohlinge andererseits).

## X ZR 51/09

EGZPO § 26 Nr. 8  
Gibt der zur Auskunftserteilung verurteilte Beklagte noch vor Abschluss der Tatsacheninstanzen zur Abwendung der Zwangsvollstreckung Auskunft, ist sein diesbezüglicher Aufwand bei der Berechnung des Wertes der mit seiner Revision geltend  
zu machenden Beschwer zu berücksichtigen.  
ZPO § 543 Abs. 2 Nr. 2, 1. Alt; § 544 Abs. 4  
Die Revision ist zur Fortbildung des Rechts auch dann zuzulassen, wenn dieser Zulassungsgrund bei Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde vorlag und danach in  
anderer Sache eine entsprechende Leitentscheidung des Bundesgerichtshofes ergangen ist (im Anschluss an BGH, Beschl. v. 06.05.2004 - I ZR 197/03, GRUR 2004,  
712; Beschl. v. 08.09.2004 - V ZR 260/03, NJW 2005, 154).

## X ZB 3/09

ZPO § 91a; RVG VV Nr. 3104  
Tilgt der Beklagte die zu titulierende Verbindlichkeit erst kurz vor dem Termin  
zur mündlichen Verhandlung, bemisst sich die Terminsgebühr des Klägervertreters nach den bis dahin entstandenen Kosten und nicht nach dem Streitwert der  
Hauptsache, wenn es trotz der Kürze der Zeit noch möglich gewesen wäre, vor  
Aufruf der Sache einen die Erledigung der Hauptsache erklärenden Schriftsatz  
beim Prozessgericht einzureichen.

## X ZB 9/09

Bildunterstützung bei Katheternavigation  
PatG §§ 14, 34 Abs. 3 Nr. 3; EPÜ Art. 69 Abs. 1, Art. 78 Abs. 1 lit. c  
In einem Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben  
müssen sich nicht zwangsläufig auf den Gegenstand des Anspruchs oder auf  
dessen einzelne Merkmale beziehen. Sie können den Erfindungsgegenstand  
auch sprachlich zu solchen Gegenständen oder Verfahren in Beziehung setzen,  
die zur beanspruchten Lehre nur in einem bestimmten Sachzusammenhang  
stehen und deren Erwähnung dem Fachmann eine Orientierungshilfe bei der  
technisch-gegenständlichen Erfassung und Einordnung des Gegenstands der  
Lehre sein kann (hier: Bezeichnung eines Verfahrens als Verfahren bei der gezielten Navigation eines Katheters an einen pathologischen Ort in einem  
menschlichen oder tierischen Hohlraumorgan).  
PatG § 2a Abs. 1 Nr. 2, § 5; EPÜ 2000 Art. 53 lit. c, Art. 57  
Ein Verfahren zur Bildunterstützung bei der gezielten Navigation eines in ein  
Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen Körpers invasiv eingeführten  
Katheters an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan unterfällt nicht dem  
Patentierungsausschluss für Verfahren zur chirurgischen Behandlung des  
menschlichen oder tierischen Körpers, weil dieser nicht die Patentierung von  
Verfahren einschließt, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen Verfahrens verwendet werden können (vgl. EPA, Große Beschwerdekammer, Entscheidung vom 15. Februar 2010 - G 1/07, Gliederungspunkt 5).  
Ein solches Verfahren ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt fehlender Gewerblichkeit von der Patentierung ausgeschlossen.

## X ZR 73/08

Gleitlagerüberwachung  
PatG § 4; EPÜ Art. 56  
Kritik in der Beschreibung des Streitpatents an dem in einer Vorveröffentlichung  
offenbarten Lösungsweg kann auf einen für den Fachmann gegebenen Anlass  
hindeuten, eine Weiterentwicklung des Stands der Technik außerhalb der von  
diesem Vorschlag vorgezeichneten Bahnen zu suchen, sofern sich diese Kritik  
nicht als rückschauend nach Auffindung der streitpatentgemäßen Lösung gewonnene Analyse darstellt.  
Steht der Fachmann vor dem Problem, eine angewandte technische Methode  
durch weitere Schritte zu verfeinern, wird er sich von der genauen Analyse einer grundsätzlich einschlägigen Vorveröffentlichung nicht deshalb von vornherein abhalten lassen, weil diese im Ausgangspunkt eine andere als die von ihm  
favorisierte Methode vorsieht (hier: Detektion von Lagerschäden in Verbrennungsmotoren durch Messung von Öldruckschwankungen anstelle von Thermostromfluss). Aufgrund seines allgemeinen Erfahrungswissens rechnet er  
stets mit der Möglichkeit, dass dort gegebenenfalls vorgeschlagene weitere  
Schritte sich als verallgemeinerungsfähig und in dem ihm selbst vorschwebenden Lösungsweg verwendbar erweisen könnten.

## X ZR 173/07

Walzgerüst II  
EPÜ Art. 56, PatG § 4  
Der Umstand, dass sich eine komplexe Vorrichtung (hier: Walzgerüst) gedanklich in Komponenten oder Module zerlegen lässt, für deren Relativbewegung  
zueinander eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten zur Verfügung steht, lässt  
für sich genommen grundsätzlich noch nicht den Schluss zu, dass es für den  
Fachmann nahegelegen hat, zur Lösung von Problemen, die bei der Bewegung  
einer Komponente auftreten, die übrigen Bewegungsalternativen in Erwägung  
zu ziehen, wenn hiermit erhebliche Umgestaltungen der Komponenten verbunden sind (Fortführung von BGHZ 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

## X ZR 57/10

Geänderte Berufungsbegründungsfrist  
PatG (1.11.1998) § 111 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 233 Fa, Fd  
Kommen aufgrund einer Gesetzesänderung für die Berechnung einer wichtigen,  
mit einem drohenden Rechtsverlust verbundenen Frist (hier: der Frist zur Begründung der Berufung in einer Patentnichtigkeitssache) je nachdem, ob es sich  
um einen Fall handelt, der altem oder neuem Recht unterliegt, unterschiedliche  
gesetzliche Regelungen in Betracht, darf der Rechtsanwalt oder Patentanwalt die  
Fristberechnung nur dann seinem Büropersonal übertragen, wenn er geeignete  
organisatorische Vorkehrungen trifft, um sicherzustellen, dass jeweils vor der  
Fristberechung ermittelt wird, welche gesetzliche Regelung in diesem Fall für  
Beginn und Ablauf der Frist maßgeblich ist.

## X ZR 43/09

Integrationselement  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 Abs. 1 Satz 1; EPÜ Art. 138 Abs. 1 lit. c  
Eine die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigende Abwandlung des ursprünglich  
offenbarten Gegenstands zu einem Aliud liegt nicht erst dann vor, wenn der patentierte Gegenstand dazu in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives  
Aliud), sondern bereits dann, wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 Xa ZB 14/09, GRUR 2011,  
40 Rn. 22 Winkelmesseinrichtung).

## X ZR 47/07

Wiedergabe topografischer Informationen  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. c und d, Art. 56, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a;  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1  
a) Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach  
 Art. 52 Abs. 2 Buchst. c oder d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen,  
 wenn zumindest ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt.  
b) Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen  
 Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.  
c) Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen  
 (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nicht-technische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht.

## X ZR 193/03

Crimpwerkzeug IV  
EPÜ Art. 69; PatG § 14; ZPO § 563 Abs. 3  
Hat das Berufungsgericht eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln nicht geprüft, weil sie vom Kläger nicht geltend gemacht worden ist und nach seiner vom  
Berufungsgericht geteilten Rechtsauffassung zu ihrer Geltendmachung auch kein  
Anlass bestand, so ist die Sache zur Prüfung einer äquivalenten Verletzung  
gleichwohl nur dann an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, wenn der Kläger  
in der Revisionsinstanz aufzeigt, inwiefern im wiedereröffneten Berufungsrechtszug tatsächliche Feststellungen zu erwarten sind, aus denen sich ergibt, dass die  
angegriffene Ausführungsform nach ihrer gegebenenfalls durch ergänzenden Tatsachenvortrag zu erläuternden tatsächlichen Ausgestaltung die Voraussetzungen  
der Äquivalenz erfüllt.

## X ZR 122/07

BGB § 650  
§ 650 BGB ist weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar, wenn die  
Überschreitung einer Kostenangabe des Unternehmers darauf zurückzuführen  
ist, dass der Besteller dem Unternehmer unzutreffende Angaben über den Umfang des herzustellenden Werks (hier der Umfang der von dem Unternehmer  
zu digitalisierenden Bruttogeschossfläche) zur Verfügung gestellt hat.

## X ZR 165/07

Formkörper  
GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 122a; ZPO § 321a, § 411  
a) Aus dem Umstand, dass bestimmte Sachverhaltsbereiche vom Gericht bei der  
 Befragung des gerichtlichen Sachverständigen nicht aufgegriffen werden, kann  
 nicht geschlossen werden, dass das Gericht sie für unerheblich hält, sondern nur,  
 dass das Gericht insoweit keinen (weiteren) Aufklärungsbedarf sieht.  
b) Die Anhörungsrüge kann nur dann darauf gestützt werden, dass das Gericht den  
 Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren zu einer zum Stand der Technik  
 gehörenden Entgegenhaltung nicht befragt hat, wenn sie in Bezug auf diese Veröffentlichung aufgestellte tatsächliche Behauptungen aufzeigen kann, von denen  
 das Gericht abgewichen ist, ohne über die hierzu erforderliche eigene Sachkunde  
 zu verfügen.

## X ZR 71/10

ZPO § 21, § 29 Abs. 1; EuGVVO Art. 5 Nr. 1 Buchst. b  
a) Im Gerichtsstand der Niederlassung können nur Ansprüche aus Rechtsgeschäften geltend gemacht werden, die zumindest mit Rücksicht auf die  
 Geschäftstätigkeit der Niederlassung abgeschlossen wurden oder als deren Folge erscheinen.  
b) Soll ein Ausgleichsanspruch nach der Fluggastrechteverordnung der Europäischen Union gegen das Luftverkehrsunternehmen geltend gemacht  
 werden, mit dem der Fluggast den Beförderungsvertrag geschlossen hat,  
 ist unabhängig vom Vertragsstatut Erfüllungsort im Sinne des § 29 ZPO  
 sowohl der Ort des vertragsgemäßen Abflugs als auch der Ort der vertragsgemäßen Ankunft des Flugzeugs.

## X ZB 33/08

Deformationsfelder  
PatG § 59 Abs. 1; BGB §§ 242 Cd, 328, 334  
Ist aus einem zwischen dem alleinigen Patentinhaber und einem Miterfinder  
geschlossenen Vertrag ein Dritter im Sinne von § 328 BGB zur Nutzung der  
patentgemäßen Lehre berechtigt, kann der Patentinhaber dem Einspruch des  
Dritten gegen das Patent nicht den gegen den Miterfinder grundsätzlich bestehenden Einwand der Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung entgegenhalten.

## X ZR 69/08

Raffvorhang  
PatG § 145  
a) Als gleichartig im Sinne von § 145 PatG sind nur solche weiteren Handlungen zu verstehen, die im Vergleich zu der im ersten Rechtsstreit angegriffenen Handlung zusätzliche oder abgewandelte Merkmale aufweisen, bei denen es sich wegen eines engen technischen Zusammenhangs aufdrängt, sie  
 gemeinsam in einer Klage aus mehreren Patenten anzugreifen (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 3. November 1988 - X ZR 107/87, GRUR 1989, 187,  
 189 - Kreiselegge II).  
b) Für die Bejahung eines engen technischen Zusammenhangs reicht es nicht  
 aus, wenn einzelne Teile einer Gesamtvorrichtung, deren konkrete Ausgestaltung im ersten Rechtsstreit angegriffen worden ist, auch für die Verwirklichung des im zweiten Rechtsstreit geltend gemachten Verletzungstatbestandes von Bedeutung sind.

## X ZB 4/10

S-Bahn-Verkehr Rhein/Ruhr  
AEG § 15 Abs. 2; GWB § 100 Abs. 2  
a) Die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ist nicht vom Anwendungsbereich der Vergabevorschriften des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen  
 ausgenommen.  
b) Die Prüfung, ob die für eine Dienstleistungskonzession charakteristische  
 Übernahme zumindest eines wesentlichen Teils des Betriebsrisikos vorliegt, erfordert eine Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls einschließlich der für den Vertragsgegenstand maßgeblichen Marktbedingungen und der gesamten vertraglichen Vereinbarungen. Ist neben dem Nutzungsrecht eine Zuzahlung vorgesehen, hängt die Einordnung als Dienstleistungskonzession auch davon ab, ob die Zuzahlung bloßen Zuschusscharakter hat oder die aus dem Nutzungsrecht möglichen Einkünfte als alleiniges Entgelt bei weitem keine äquivalente Gegenleistung darstellten.

## X ZB 43/08

Schweißheizung  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 3  
Das Patent ist wegen widerrechtlicher Entnahme auch dann zu widerrufen,  
wenn sein Gegenstand nicht patentfähig ist.  
PatG § 46 Abs. 1, 2; § 59 Abs. 4  
a) Unter Beteiligten i.S.v. § 46 Abs. 1 PatG sind die jeweiligen Verfahrensbeteiligten zu verstehen (Anmelder, Patentinhaber, Einsprechende).  
b) Hören die Prüfungsstelle im Erteilungs- oder die Patentabteilung im Einspruchsverfahren Verfahrensbeteiligte formlos an, ist dies in der Niederschrift  
 über den Gang der Verhandlung zu vermerken. Eine inhaltliche Protokollierung kann auch bei einer solchen formlosen Anhörung bei umfangreicheren  
 tatsächlichen Angaben, die für die Feststellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts erheblich sind, angezeigt sein.  
c) Ein nicht am Einspruchsverfahren Beteiligter (hier: ein Miterfinder) ist als  
 Zeuge zu vernehmen. Seine Aussage ist zu protokollieren.

## X ZB 4/09

Patentstreitsache  
PatG § 143 Abs. 1  
Der Begriff der Patentstreitsache ist grundsätzlich weit auszulegen. Zu  
den Patentstreitsachen zählen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine  
Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonst  
wie mit einer Erfindung eng verknüpft sind. Ein Rechtsstreit ist jedoch  
nicht bereits deshalb Patentstreitsache, weil Ansprüche aus einem Vertrag  
geltend gemacht werden, in dem sich eine Vertragspartei zur Übertragung  
eines Patents verpflichtet hat.

## X ARZ 388/10

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
Die Bestimmung eines zuständigen Gerichts für eine Klage gegen mehrere  
Personen, die bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen Gerichtsstand  
haben und als Streitgenossen im allgemeinen Gerichtsstand verklagt werden  
sollen, ist nicht mehr möglich, wenn der Antragsteller gegen die Beklagten bereits vor verschiedenen Gerichten Klage erhoben hat.

## X ZR 121/09

Webseitenanzeige  
PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4  
a) Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der  
 elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der  
 Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1  
 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere  
 Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.  
b) Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients)  
 dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf,  
 wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

## X ZR 72/08

kosmetisches Sonnenschutzmittel III  
EPÜ Art. 54, Art. 84, Art. 105a, Art. 105b  
a) Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist nicht  
 ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende ""Aufgabe"" abzustellen; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die  
 Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden  
 (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (Fortführung von

## X ZR 99/10

MÜ Art. 17 Abs. 2, Art. 3 Abs. 3, Art. 22 Abs. 2  
Die Berechtigung für einen Anspruch aus Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MÜ kann nicht  
an die Dokumentation der Gepäckaufgabe durch einen Gepäckschein geknüpft  
werden. Entscheidend ist allein, dass der Reisende tatsächlich Gepäck in die  
Obhut des Luftfrachtführers gegeben hat. Dies kann auch in der Weise geschehen, dass das Gepäck von einem anderen Mitreisenden in einem seiner Gepäckstücke mit aufgegeben wird.

## X ZR 92/09

Ortbetonschacht  
VOB/A 2009 § 13 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3; BGB § 145  
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung eines Hauptangebots deckt regelmäßig  
auch mit eingereichte Nebenangebote, wenn die vom Auftraggeber festgelegten  
und von der einschlägigen Vergabe- und Vertragsordnung hierfür vorgesehenen Anforderungen eingehalten sind.  
GWB § 97 Abs. 1; VOB/A 2009 § 13 Abs. 2  
Die Beurteilung des Nachweises der Gleichwertigkeit einer angebotenen Variante durch die Vergabestelle ist im Schadensersatzprozess nur eingeschränkt  
daraufhin überprüfbar, ob sie sich in Anbetracht der auf eine transparente Vergabe im Wettbewerb gerichteten Zielsetzung des Gesetzes und der Vergabeund Vertragsordnungen als vertretbar erweist.

## X ZR 1/09

Dentalgerätesatz  
EPÜ Art. 54 Abs. 1, 2  
Für die Annahme mangelnder Neuheit eines Gerätesatzes, dessen Bestandteile  
in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufeinander abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine  
Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne funktionale Abstimmung  
bekannt ist.

## X ZR 86/10

Cinch-Stecker  
PatG § 139  
a) Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz  
 erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen  
 den Verletzer zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle  
 Vorteile erwachsen.  
b) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche  
 Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten  
 Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel  
 vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai  
 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone).  
c) Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der  
 Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen  
 Gewinn beteiligt ist.  
d) Der Anspruch des Patentinhabers auf Ersatz eines solchen Schadens ist  
 grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen  
 so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde.

## X ZB 1/10

Modularer Fernseher  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1  
Hält das Patentgericht den Gegenstand eines mit dem Einspruch angegriffenen  
Patents im Hinblick auf eine Entgegenhaltung für nahegelegt, die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist und in der Einspruchsbegründung  
zwar angeführt, aber eher beiläufig behandelt wird, reicht es zur Wahrung des  
Anspruchs auf rechtliches Gehör grundsätzlich aus, wenn dem Patentinhaber in  
der mündlichen Verhandlung ein entsprechender Hinweis erteilt wird.

## X ZR 28/09

Nichtigkeitsstreitwert  
GKG § 51 Abs. 1  
a) Der Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens wird durch den gemeinen Wert des Patents bei Klageerhebung zuzüglich des Betrags der bis  
 dahin entstandenen Schadensersatzforderungen bestimmt.  
b) Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts kann von dem Streitwert eines  
 auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen werden,  
 der regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigerklärung  
 des Patents widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist bei der  
 Wertfestsetzung mangels anderweitiger Anhaltspunkte dadurch Rechnung zu  
 tragen, dass der Gegenstandswert um ein Viertel höher als der Streitwert des  
 Verletzungsprozesses angenommen wird.

## X ZR 72/10

Initialidee  
ArbNErfG §§ 5, 6 und 7 (in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung); PatG § 8  
a) Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an  
 einer schriftlichen Erfindungsmeldung des Diensterfinders fehlt, grundsätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch  
 eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Erfinder, dokumentiert, dass es keiner Erfindungsmeldung mehr bedarf,  
 weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der Diensterfinder  
 durch die Erfindungsmeldung verschaffen soll.  
b) Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der  
 Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus,  
 dass der Arbeitgeber durch die mündliche Mitteilung einer ""Initialidee""  
 durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend  
 durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfindung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem  
 Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemeldet hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03,  
 BGHZ 167, 118 - Haftetikett).  
c) Hat der Arbeitnehmer die Diensterfindung unberechtigt zum Patent angemeldet, bedarf es nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch  
 den Arbeitgeber gemäß §§ 6, 7 ArbNErfG einer Übertragung und nicht  
 nur einer Umschreibung der Anmeldung oder eines hierauf erteilten Patents auf den Arbeitgeber.

## X ZR 124/10

Mautberechnung  
PatG § 81 Abs. 2 Satz 1; EPÜ Art. 139 Abs. 2  
Die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage ist auch dann  
unzulässig, wenn sie nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139  
Abs. 2 EPÜ gestützt wird (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2005  
- X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung).  
ZPO § 148  
Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit, das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen, auch dann Gebrauch  
machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben  
wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht hat.

## X ARZ 101/11

ZPO § 29c  
Auch wenn ein Vertrag über die Beteiligung an einem in der Rechtsform der  
Kommanditgesellschaft organisierten Vermögensfonds im Rahmen eines Haustürgeschäfts zustande gekommen ist, kann eine Klage gegen ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das vom Anleger wegen Verletzung von Pflichten aus  
einem mit der Kommanditgesellschaft geschlossenen Vertrag über die Kontrolle  
der Mittelverwendung in Anspruch genommen wird, nicht im besonderen Gerichtsstand des Haustürgeschäfts gemäß § 29c ZPO erhoben werden.  
ZPO § 60  
Der für eine Streitgenossenschaft gemäß § 60 ZPO erforderliche sachliche Zusammenhang zwischen den geltend gemachten Ansprüchen ist gegeben, wenn  
der Kläger geltend macht, sowohl der Vermittler einer Kapitalanlage als auch  
ein wegen desselben Schadens als Gesamtschuldner in Anspruch genommenes Wirtschaftsprüfungsunternehmen hätten erkennen können und müssen,  
dass der Emissionsprospekt Fehler aufweise und das Geschäftsmodell der Kapitalanlage gegen Vorschriften des Kreditwesengesetzes verstoße. Der Zusammenhang wird nicht dadurch aufgehoben, dass die Beklagten aus unterschiedlichen Verträgen in Anspruch genommen werden, zwischen denen ihrerseits kein unmittelbarer Zusammenhang besteht.

## X ZR 16/09

Okklusionsvorrichtung  
EPÜ Art. 69  
a) Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung  
 sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz  
 einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als  
 sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.  
b) Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte  
 technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.

## X ARZ 109/11

ZPO § 281 Abs. 2  
Ein Verweisungsbeschluss ist nicht schon deshalb unwirksam, weil das verweisende Gericht sich nicht mit der Frage befasst hat, ob es gemäß § 29 ZPO örtlich  
zuständig ist, wenn die Parteien weder die Frage des Erfüllungsorts thematisiert  
noch zum Wohnsitz des Beklagten im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorgetragen haben.

## X ZR 53/08

Atemgasdrucksteuerung  
PatG § 63 Abs. 2; EPÜAO Regel 20 Abs. 2  
a) Der Anspruch auf Berichtigung einer Erfinderbenennung besteht unabhängig von  
 der Schutzfähigkeit der betreffenden Erfindung.  
b) Der Berichtigungsanspruch steht, wie beim Vindikationsanspruch aus § 8 Abs. 1  
 PatG, demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand der unter Schutz gestellten Erfindung geleistet hat. Für die dafür vorzunehmende Prüfung ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung einschließlich  
 ihres Zustandekommens in den Blick zu nehmen (Bestätigung von BGH, Urteil  
 vom 20. Februar 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 - Biedermeiermanschetten).  
c) Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge von welchen Personen erbracht worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung  
 dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der  
 Patenterteilung Schutz gewährt worden ist (Klarstellung von BGH, Urteil vom  
 16. September 2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren).

## X ZR 77/10

BGHR: ja  
 Treppenlift  
 ZPO § 531 Abs. 2  
 a) Nachlässigkeit im Sinne von § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO ist grundsätzlich  
 zu verneinen, wenn ein neues Angriffs- und Verteidigungsmittel erst nach  
 Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung entstanden ist.  
 b) Stützt der Beklagte eine Einwendung gegen den Klageanspruch auf eine  
 Rechtsposition, die er im Wege der Abtretung erworben hat, so ist das entsprechende Verteidigungsmittel erst mit dem Erwerb der Rechtsposition entstanden.

## X ARZ 95/11

GVG § 17a Abs. 2; InsO § 89 Abs. 2 und 3  
Hat das Arbeitsgericht mit der Begründung, mit der Klage würden in die Zuständigkeit des Insolvenzgerichts fallende Einwendungen nach § 89 Abs. 2  
InsO geltend gemacht, die Vollstreckungsgegenklage fehlerhaft an das Amtsgericht verwiesen, so ist die unanfechtbar gewordene Verweisung hinsichtlich  
des Rechtswegs bindend. Eine Zuständigkeit des Insolvenzgerichts wird hierdurch jedoch nicht begründet.

## X ZR 143/10

Rettungsdienstleistungen II  
BGB § 241 Abs. 2, § 311 Abs. 2 Nr. 1, § 280 Abs. 1 Satz 1; GWB § 97 Abs. 7  
Der auf Verstöße des öffentlichen Auftraggebers gegen Vergabevorschriften gestützte Schadensersatzanspruch des Bieters ist nach der Kodifikation der gewohnheitsrechtlichen Rechtsfigur der culpa in contrahendo durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz nicht mehr daran geknüpft, dass der klagende Bieter auf die Einhaltung  
dieser Regelungen durch den Auftraggeber vertraut hat, sondern es ist dafür auf die  
Verletzung von Rücksichtnahmepflichten durch Missachtung von Vergabevorschriften abzustellen (Weiterentwicklung von BGH, Urteil vom 8. September 1998  
- X ZR 99/96, BGHZ 139, 280, 283; Urteil vom 27. November 2007 - X ZR 18/07,  
VergabeR 2008, 219 Leitsatz e).

## X ZR 68/08

Memantin  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Art. 54 Abs. 1  
Die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit - hier: Morbus Alzheimer - auftretenden pathologischen Zustand - hier: dem exzessiven Einstrom von Calciumionen durch N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptorkanäle -  
entgegen wirkt, kann keine neue Lehre zum technischen Handeln begründen, wenn  
es im Stand der Technik bekannt war, an dieser Krankheit leidende Patienten zur  
Linderung der Krankheitssymptome mit dem Wirkstoff zu behandeln und weder eine  
neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt  
worden ist.

## X ZB 3/10

Werkstück  
GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Von einer in einem gerichtlichen Hinweis geäußerten Rechtsauffassung darf  
das Gericht in der Endentscheidung nur abweichen, wenn für die Verfahrensbeteiligten - sei es durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung, sei es durch  
einen ausdrücklichen weiteren Hinweis des Gerichts - erkennbar wird, dass sich  
entweder die Grundlage verändert hat, auf der das Gericht den ursprünglichen  
Hinweis erteilt hat, oder dass das Gericht bei unveränderter Entscheidungsgrundlage nunmehr eine andere rechtliche Beurteilung in Erwägung zieht als  
den Beteiligten angekündigt.

## X ZB 1/10

Modularer Fernseher II  
PatG § 100 Abs. 3, § 102 Abs. 3, § 122a  
Hängt der Erfolg einer Rechtsbeschwerde davon ab, dass eine Verfahrensrüge  
innerhalb der Frist zur Begründung des Rechtsmittels erhoben worden ist, so ist  
das Rechtsbeschwerdegericht nicht gehalten, dem Rechtsbeschwerdeführer  
durch Erteilung eines Hinweises Gelegenheit zu geben, sein Vorbringen nach  
Ablauf der Begründungsfrist zu ergänzen.

## X ZR 56/09

Besonderer Mechanismus  
PatG § 139 Abs. 1; EU-BeitrittsVtrG 2003 Art. 1; EU-BeitrittsVtr 2003 Anhang IV Nr. 2 zu Art. 22  
(BGBl. II S. 1408); ZPO § 256  
a) Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus  
 einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus dem Schutzrecht nicht  
 erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht  
 berühmt.  
b) Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem Verwarnten nicht vorgeworfen  
 wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutzrechtsinhaber  
 bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer  
 Begehung durch den Verwarnten gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.  
c) Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mechanismus des  
 EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfrage  
 desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren oder im Inland vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, aus welchem Schutzrecht er diese herleitet.

## X ZR 75/08

Reifenabdichtmittel  
EPÜ Art. 123 Abs. 2; PatG § 38  
Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen, dass  
ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile ""enthalten"" soll, ist damit nicht ohne weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandteilen ""besteht"", bedarf es vielmehr in der Regel darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das  
ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen  
besondere Vorteile hat oder sonst erwünscht ist.

## X ZB 10/10

Polierendpunktbestimmung  
PatG § 35; PatV § 14 Abs. 1  
a) Die Rechtsfolge, dass die fremdsprachige Patentanmeldung mangels fristgerechter Nachreichung einer deutschen Übersetzung als nicht erfolgt gilt, tritt  
 nicht ein, wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Einreichung  
 der Anmeldung eine deutsche Übersetzung der Unterlagen nach § 34 Abs. 3  
 Nr. 1 und 2 PatG sowie in deutscher Sprache Angaben, die jedenfalls dem  
 Anschein nach als Beschreibung der Erfindung anzusehen sind, nachreicht  
 und die Übersetzung von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt  
 oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt ist.  
b) Die Beglaubigung der Übersetzung erfordert die jedenfalls sinngemäße Erklärung, dass die Übersetzung nach dem besten Wissen des Beglaubigenden eine richtige und vollständige Übertragung der fremdsprachigen Anmeldeunterlagen in die deutsche Sprache darstellt.

## X ZB 4/10

S-Bahn-Verkehr Rhein/Ruhr II  
GKG § 50 Abs. 2; GWB § 101b Abs. 1 Nr. 2, § 107 Abs. 2; VgV § 3  
a) Will der Antragsteller im Nachprüfungsverfahren mit der begehrten Nichtigerklärung eines im Wege der De-facto-Vergabe geschlossenen Vertrages auch  
 erreichen, dass der Gesamtgegenstand dieses Vertrages in einem künftigen  
 Vergabeverfahren losweise vergeben wird, bestimmt sich die für den Streitwert maßgebliche Auftragssumme nach dem Wert der Lose, an deren Erbringung der Antragsteller interessiert ist.  
b) Für die Schätzung des Werts dieser Lose sind die in § 3 VgV genannten Parameter heranzuziehen, soweit sie nach den Umständen für eine entsprechende Anwendung geeignet erscheinen.

## X ZB 8/10

Telefonsystem  
PatG §§ 34, 102 Abs. 5, §§ 80, 109; ZPO § 269 Abs. 3  
a) Die Rücknahme einer Patentanmeldung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist gegenüber dem Bundesgerichtshof zu erklären; der Bestellung  
 eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts bedarf es für diese  
 Erklärung nicht.  
b) Mit der Rücknahme der Patentanmeldung hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; bis dahin ergangene Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts sind wirkungslos. Kosten des Beschwerdeund Rechtsbeschwerdeverfahrens sind nur zu erstatten, wenn dies der Billigkeit  
 entspricht.

## X ZR 140/10

BGB § 529 Abs. 1 Fall 2  
a) Bei der Schenkung eines Grundstücks genügt es zur Leistung des geschenkten Gegenstandes im Sinne von § 529 Abs. 1 Fall 2 BGB, dass der Beschenkte nach dem formgerechten Abschluss des Schenkungsvertrages und  
 der Auflassung einen Antrag auf Eintragung der Rechtsänderung beim  
 Grundbuchamt eingereicht hat.  
b) Der Beginn der in § 529 Abs. 1 Fall 2 BGB vorgesehenen Zehnjahresfrist  
 wird nicht dadurch gehindert, dass sich der Schenker an dem verschenkten  
 Grundstück ein lebenslanges Nutzungsrecht vorbehält.

## X ZA 1/11

Formkörper mit Durchtrittsöffnungen  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6; GebrMG § 18 Abs. 4, § 15 Abs. 1 Nr. 2  
Es stellt keinen Begründungsmangel im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG  
in Verbindung mit § 18 Abs. 4 GebrMG dar, wenn sich das Patentgericht  
mit der theoretischen Möglichkeit einer zukünftigen Nichtigerklärung des  
älteren Patents, auf das es die Löschung des Streitgebrauchsmusters  
nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG gestützt hat, nicht auseinandersetzt.

## X ZB 2/11

Ethylengerüst  
PatKostG § 11 Abs. 3; PatG § 100  
§ 11 Abs. 3 PatKostG steht der Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde nicht entgegen, wenn zur Entscheidung steht, ob eine Grundlage für die Erhebung der  
angesetzten Gebühr besteht.  
IntPatÜbkG Art. II § 3 Abs. 1 Satz 2, Art. XI § 4  
Art. II § 3 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜbkG in der bis zum 30. April 2008 geltenden  
Fassung, wonach eine Übersetzung der im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geänderten Fassung einer nicht in deutscher Sprache abgefassten  
Patentschrift einzureichen ist, bleibt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, auch dann anwendbar, wenn die Änderung nach dem  
30. April 2008 erfolgt ist.

## X ZR 55/10

Regenentlastung  
VOB/A 2009 § 16 Abs. 8; VOB/A 2002, 2006 § 25 Nr. 5 Satz 1  
a) Zur Beurteilung der Frage, ob an einem öffentlichen Auftrag ein grenzüberschreitendes Interesse besteht, ist eine Prognose darüber anzustellen, ob  
 der Auftrag nach den konkreten Marktverhältnissen, das heißt mit Blick auf  
 die angesprochenen Branchenkreise und ihre Bereitschaft, Aufträge gegebenenfalls in Anbetracht ihres Volumens und des Ortes der Auftragsdurchführung auch grenzüberschreitend auszuführen, für ausländische Anbieter interessant sein könnte.  
b) Bei der Zulassung von Nebenangeboten werden die Grundfreiheiten des  
 Primärrechts der Europäischen Union und die Gebote der Gleichbehandlung,  
 Verhältnismäßigkeit und Transparenz gewahrt, wenn in den Vergabeunterlagen vorgegeben wird, dass Ausführungsvarianten eindeutig und erschöpfend  
 beschrieben werden und alle Leistungen umfassen müssen, die zu einer  
 einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, und dass bei  
 nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelten Leistungen im Angebot entsprechende Angaben  
 über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistungen zu machen sind.

## X ZR 69/10

Diglycidverbindung  
PatG § 14  
Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser  
Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, kann eine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln nur dann angenommen werden,  
wenn sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der  
unter Schutz gestellten Lösung deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet.

## X ZR 142/08

Sachverständigenablehnung IV  
ZPO §§ 42, 406 Abs. 1  
Lücken oder Unzulänglichkeiten im schriftlichen Gutachten rechtfertigen für sich  
allein nicht die Ablehnung eines gerichtlichen Sachverständigen wegen Befangenheit.

## X ZR 68/10

Klimaschrank  
ZPO § 148, § 543 Abs. 2, § 544; PatG §§ 81 ff.  
Auch im Verfahren über eine Nichtzulassungsbeschwerde ist im Rahmen der nach § 148 ZPO  
zu treffenden Ermessensentscheidung, ob ein Patentverletzungsrechtsstreit im Hinblick auf eine  
anhängige Patentnichtigkeitsklage ausgesetzt werden soll, nicht nur das Interesse an  
widerspruchsfreien Entscheidungen zu berücksichtigen, sondern auch das Interesse des  
Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens. Dem Interesse  
des Verletzungsklägers kommt umso stärkeres Gewicht zu, je später die Nichtigkeitsklage  
erhoben worden ist.

## X ZR 109/08

Sensoranordnung  
PatG § 22, § 84 Abs. 1 Satz 1, § 81, § 99 Abs. 1 Satz 1; IntPatÜbkG Art. II § 6  
Wenn sich der Gegenstand eines Patentanspruchs als nicht patentfähig erweist, führt dies nicht ohne weiteres dazu, dass auch der Gegenstand eines auf  
ihn zurückbezogenen Unteranspruchs als nicht patentfähig angesehen werden  
kann. Das Patent ist aber auch hinsichtlich des angegriffenen Unteranspruchs  
für nichtig zu erklären, wenn weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich  
ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen.  
ZPO § 69, § 265 Abs. 2 Satz 3  
Der Erwerber des Patents, der einem vor der Eintragung des Rechtsübergangs  
eingeleiteten Nichtigkeitsverfahren auf Seiten des Beklagten beitritt, ist nicht  
streitgenössischer Nebenintervenient.

## X ZR 45/10

BGB § 516  
Eine gemischte Schenkung liegt vor, wenn der Beschenkte durch einen Überschuss des Werts der Zuwendungen verglichen mit seinen Gegenleistungen  
objektiv bereichert wird, die Vertragsparteien sich dieses Überschusses bewusst und subjektiv darüber einig sind, jedenfalls den überschießenden Zuwendungsteil dem Beschenkten unentgeltlich zuzuwenden. Dies setzt nicht voraus, dass der objektive Wert der Zuwendung mindestens das Doppelte der  
Gegenleistungen beträgt.

## X ZB 5/10

Gebührenbeschwerde in Vergabesache  
GWB §§ 116, 128; GKG § 66 Abs. 8, § 68 Abs. 3  
a) Die Bemessung der Gebühr für ihre Amtshandlungen liegt im pflichtgemäßen  
 Ermessen der Vergabekammer. Auszugehen ist hierbei vom Wert des Verfahrensgegenstands, unter dem Gesichtspunkt verminderten oder erhöhten  
 personellen bzw. sachlichen Aufwands abgewandelt werden kann.  
b) Gegen die Gebührenentscheidung der Vergabekammer findet die sofortige  
 Beschwerde statt. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ergeht gerichtsgebührenfrei; außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

## X ZR 3/11

Levitationsanlage  
ZPO § 139; GG Art. 103 Abs. 1  
Eine Partei, der Prozesskostenhilfe für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung  
der Revision gewährt worden ist, kann und darf nicht darauf vertrauen, dass ihre  
Nichtzulassungsbeschwerde nicht ohne vorherigen Hinweis zurückgewiesen wird.

## X ZR 43/11

BGB § 651k Abs. 1 Satz 1 Nr. 1; Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni  
1990 über Pauschalreisen Art. 7  
§ 651k Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass der  
Reisende auch für den Fall abzusichern ist, dass der Reiseveranstalter, der von einem vorbehaltenen Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht und die Reise abgesagt hat,  
infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens den gezahlten  
Reisepreis nicht erstattet.

## X ZR 94/11

ZPO § 239  
Ist der Rechtsstreit durch den Tod des Klägers unterbrochen worden, so kann die  
Aufnahme auch durch einen einzelnen Miterben erfolgen, der gemäß § 2039 BGB  
zur Geltendmachung des Klageanspruchs berechtigt ist (Bestätigung von BGH, Urteil  
vom 13. Mai 1964 - V ZR 90/62, MDR 1964, 669).

## X ZR 35/09

Ramipril II  
ArbNErfG § 9  
Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn  
bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war.

## X ZR 58/10

E-Mail via SMS  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem  
 internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in  
 der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf  
 Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard bereits vorgesehen  
 sind.  
b) Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen  
 Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat,  
 gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in  
 Betracht zu ziehen.

## X ZR 23/11

Rohrreinigungsdüse  
ZPO § 325; PatG §§ 81 ff.  
Eine Kapitalgesellschaft muss sich nicht die Rechtskraft eines gegen ihren  
Alleingesellschafter ergangenen klageabweisenden Nichtigkeitsurteils entgegenhalten lassen.

## X ZB 6/10

Installiereinrichtung II  
GebrMG § 1 Abs. 1, § 18 Abs. 4; PatG § 100, § 106, § 99 Abs. 1; ZPO § 91a  
Abs. 1 Satz 1  
In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter  
Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung  
eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert.  
Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich.  
Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die  
sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.

## X ZR 53/11

Glasfasern  
EPÜ Art. 54; PatG § 3  
Durch eine Veröffentlichung, in der hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von  
Produkten die Vermutung geäußert wird, dass diese Krebs verursachen können, ist die Verwendung eines dieser Produkte für Zwecke, bei denen kein kanzerogenes Potential vorhanden sein darf, nicht offenbart.  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Besteht hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung,  
dass diese Krebs verursachen können, so hat der Fachmann auch dann nicht  
ohne weiteres Anlass, aufwendige Versuche zur Ermittlung von eventuellen  
Unterschieden hinsichtlich des kanzerogenen Potentials der einzelnen Produkte  
anzustellen, wenn in einer Veröffentlichung berichtet wird, dass ein Hersteller  
solche Versuche für bestimmte Produkte bereits in Auftrag gegeben hat.

## X ZR 59/11

BGB § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 278  
a) Auch nach der rechtlichen Trennung von Fahrbetrieb und Infrastruktur durch das  
 Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I  
 S. 2378, 1994 I S. 2439) ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgrund eines  
 Beförderungsvertrags verpflichtet, diejenigen Bahnanlagen wie Bahnhöfe und  
 Bahnsteige, die der Fahrgast vor und nach der Beförderung benutzen muss, verkehrssicher bereitzustellen. Wird diese vertragliche Nebenpflicht schuldhaft verletzt, haftet das Eisenbahnverkehrsunternehmen gemäß § 280 Abs. 1, § 241  
 Abs. 2 BGB.  
b) Werden die Bahnanlagen, die der Fahrgast für den Zu- und Abgang benutzen  
 muss, durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen bereitgestellt, bedient sich  
 das Eisenbahnverkehrsunternehmen des Infrastrukturunternehmens als Erfüllungsgehilfen und hat dessen Verschulden in gleichem Umfang zu vertreten wie  
 ein eigenes Verschulden (§ 278 BGB).

## X ZB 5/11

Rettungsdienstleistungen III  
GWB § 99 Abs. 4 aF; GVG § 17a Abs. 2  
a) Auf Dienstleistungskonzessionen ist der Vierte Teil des Gesetzes gegen  
 Wettbewerbsbeschränkungen auch in der vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts (24. April 2009) geltenden Fassung nicht anzuwenden.  
b) Welcher Rechtsweg für Streitigkeiten aus der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen eröffnet ist, ergibt sich aus denselben Grundsätzen, die für die  
 Bestimmung des Rechtswegs bei Streitigkeiten aus der Vergabe öffentlicher  
 Aufträge mit einem die Schwellenwerte der Vergabeverordnung unterschreitenden Volumen gelten. Für die Überprüfung der Vergabe einer Dienstleistungskonzession sind die ordentlichen Gerichte zuständig, wenn die Vergabe  
 durch privatrechtlichen Vertrag erfolgt. Erfolgt die Vergabe hingegen in den  
 Formen des öffentlichen Rechts, gehört der Rechtsstreit vor die Verwaltungsgerichte.  
c) Der Vergabesenat kann ein nach § 116 GWB vor ihn gelangtes Nachprüfungsverfahren an das Gericht des zulässigen Rechtswegs verweisen, wenn  
 es eine Dienstleistungskonzession zum Gegenstand hat.

## X ZR 88/09

Elektronenstrahltherapiesystem  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Dass die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts zur wechselnden Verwendung in mehreren Operationssälen dem Fachmann grundsätzlich wünschenswert  
erscheint, rechtfertigt für sich genommen nicht, eine solche Ausgestaltung als nahegelegt anzusehen, wenn die im Stand der Technik verwendeten Geräte aufgrund ihres Umfangs und Gewichts weit davon entfernt sind, eine mobile Ausgestaltung zu  
erlauben, und der Stand der Technik keine Hinweise bietet, dass bestimmte technische Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen könnten.

## X ZR 94/10

Tintenpatrone II  
ZPO § 62 Abs. 1 Fall 2  
Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an diesem Recht, die einen Verletzer gemeinsam auf Ersatz des ihnen aus einer Verletzung des Schutzrechts entstandenen Schadens  
in Anspruch nehmen, sind notwendige Streitgenossen.

## X ZB 3/11

Rettungsdienstleistungen IV  
GWB § 128 Abs. 3 Satz 5, Abs. 4 nF  
a) Die Regelungen in § 128 Abs. 3 Satz 4 und 5 GWB in der durch das Gesetz  
 zur Modernisierung des Vergaberechts (BGBl. I 2009 S. 779) erhaltenen  
 Fassung sind dahin auszulegen, dass Gebühr und Auslagen der Vergabekammer bei anderweitiger Erledigung des Nachprüfungsverfahrens auch einem anderen Beteiligten als dem Antragsteller auferlegt werden können,  
 wenn dies der Billigkeit entspricht, dass in Fällen der Antragsrücknahme oder  
 anderweitigen Erledigung des Nachprüfungsverfahrens aber stets nur die  
 Hälfte der Gebühr zu entrichten ist.  
b) Wird das Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer übereinstimmend  
 für erledigt erklärt, kann eine Erstattung notwendiger Aufwendungen von Beteiligten weiterhin nicht angeordnet werden.

## X ZR 115/09

Transhydrogenase  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Der Fachmann, der mit der Verbesserung eines Verfahrens zur Herstellung einer Substanz mit Hilfe von Stoffwechselvorgängen in Mikroorganismen betraut  
ist, hat grundsätzlich nur dann Anlass, die Verstärkung eines bestimmten Teilvorgangs im Rahmen des Stoffwechselnetzwerks in Erwägung zu ziehen, wenn  
bekannt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass dieser  
Faktor limitierend wirkt, d.h. bei den bekannten Verfahren nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.

## X ZR 111/09

Rohrreinigungsdüse II  
ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2; PatG § 9, § 139  
Der Kläger ist durch das Prozessrecht nicht gehindert, Ansprüche wegen Patentverletzung nicht nur wegen einer bestimmten angegriffenen Ausführungsform geltend zu  
machen, sondern auf das Klagepatent umfassende (prozessuale) Ansprüche zu stützen, die auf weitere Ausführungsformen, die sich unter den Patentanspruch subsumieren lassen, bezogene Handlungen des Beklagten erfassen sollen. Dass ein solches umfassendes Klagebegehren zur gerichtlichen Entscheidung gestellt werden  
soll, kann regelmäßig nicht schon daraus abgeleitet werden, dass es der Kläger unterlässt, einen - wie geboten (BGH, Urteil vom 30. März 2005 - X ZR 126/01, BGHZ  
162, 365 - Blasfolienherstellung) - auf die von ihm vorgetragene angegriffene Ausführungsform zugeschnittenen Klageantrag zu formulieren.

## X ZR 104/09

antimykotischer Nagellack  
ArbEG § 9, § 23 Abs. 1, § 42 Abs. 4  
a) Die Vergütung einer Diensterfindungen ist nicht deshalb unangemessen, weil  
 ihr nach der in der Vergütungsvereinbarung zur Bemessung der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Erfindung gewählten Methode der Lizenzanalogie  
 ein Erfindungswert zugrunde liegt, der erheblich geringer ist als der Gewinn,  
 den der Arbeitgeber durch die Herstellung und den Vertrieb eines erfindungsgemäßen Produkts erwirtschaftet.  
b) Auch die Bemessung der Vergütung eines an einer Hochschule beschäftigten Erfinders mit 30 % der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der angemessenen Vergütung  
 eines Arbeitnehmers nach § 9 ArbEG.  
c) Die Findung eines angemessenen Lizenzsatzes obliegt dem Tatrichter. Das  
 Revisionsgericht kann nur prüfen, ob dieser von verfahrensfehlerfrei festgestellten Anknüpfungstatsachen ausgegangen ist und sämtliche erhebliche  
 Gesichtspunkte in seine Gesamtwürdigung einbezogen und hierbei Erfahrungssätze und Denkgesetze beachtet hat.  
d) Die Ermittlung der Analoglizenzgebühr aus dem Produkt von Nettoverkaufserlösen und angemessenem Lizenzsatz begründet nicht ohne weiteres deshalb eine erhebliche Unbilligkeit der Vergütungsvereinbarung, weil als Verkaufspreise bei Lieferungen an konzernangehörige Unternehmen vereinbarungsgemäß die konzerninternen Abgabepreise des Arbeitgebers anzusetzen sind.

## X ZR 78/09

Pfeffersäckchen  
PatG § 4; EPÜ Art. 56  
Betrifft ein Patent das Zurverfügungstellen eines mehrstufigen und im Allgemeinen nicht nur in einem einzigen Betrieb anzusiedelnden Produktionssystems (hier: die Vorkonfektionierung von Wursthüllen als Endlos-Rollenware  
und deren automatisierte Befüllung beim Wurstwarenhersteller), können als  
maßgeblicher Fachmann in verschiedenen Gewerken Kundige anzusehen  
sein, deren Fachkenntnisse sich in einem Team ergänzen.

## X ZR 130/10

Straßenausbau  
VOB/A 2006 § 8 Nr. 3, § 21 Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 und § 25 Nr. 1 Abs. 1 lit. b  
a) Zu der Ausschlusssanktion für Angebote, welche geforderte Erklärungen  
 nicht enthalten, korrespondiert die Verpflichtung der Auftraggeber, die  
 Vergabeunterlagen so eindeutig zu formulieren, dass die Bieter diesen Unterlagen deutlich und sicher entnehmen können, welche Erklärungen von ihnen  
 wann abzugeben sind. Genügen die Vergabeunterlagen dem nicht, darf der  
 Auftraggeber ein Angebot nicht ohne Weiteres wegen Fehlens einer entsprechenden Erklärung aus der Wertung nehmen.  
b) Will ein Bieter im Schadensersatzprozess geltend machen, die Verpflichtung,  
 seine vorgesehenen Nachunternehmer schon zum Ende der Angebotsfrist  
 namhaft zu machen oder gar die sie betreffenden Eignungsnachweise bis  
 dahin beizubringen, sei unzumutbar gewesen und habe deshalb unbeachtet  
 bleiben können, muss er die tatsächlichen Umstände darlegen, aus denen  
 sich die Unzumutbarkeit ergeben soll.

## X ZR 67/09

Sachverständigenablehnung V  
ZPO § 406 Abs. 2  
Ist einer Partei im Patentnichtigkeitsverfahren vor der Bestellung des gerichtlichen Sachverständigen Gelegenheit gegeben worden, zur fachlichen und persönlichen Eignung einer von der Gegenpartei vorgeschlagenen Person Stellung  
zu nehmen, und verfügt sie über keinerlei Informationen zur Person des Sachverständigen, handelt sie schuldhaft, wenn sie, ohne zumindest einfache und  
ohne weiteres mögliche Erkundigungen eingeholt zu haben, die Erklärung abgibt, gegen die als Sachverständigen vorgeschlagene Person bestünden keine  
Einwände.

## X ZR 55/09

Tintenpatrone III  
EPÜ Art. 101 Abs. 3, 111 Abs. 1; ZPO §§ 580 Nr. 6, 586 Abs. 1 und 2  
a) Entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO findet die Restitutionsklage statt, wenn das Patent,  
 auf welches das Urteil des Verletzungsgerichts gegründet ist, im Einspruchsverfahren bestandskräftig widerrufen wird.  
b) Dem vollständigen Widerruf steht es insoweit gleich, wenn der Gegenstand des  
 Patents im Einspruchsverfahren bestandskräftig derart beschränkt wird, dass das  
 Patent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt  
 worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren  
 Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall gerät.  
 -2-  
c) Weist die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Einspruchsabteilung an, ein europäisches Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf des Patents erst mit der  
 die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt.  
d) Die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage beginnt mit dem Tag, an dem die  
 rechtskräftig wegen Verletzung des Patents verurteilte Partei von der Entscheidung der Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt.

## X ZR 76/11

BGB § 307 Abs. 1 Ce, § 651c Abs. 3, § 651e, § 651f Abs. 2  
a) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Reiseveranstalters, in der bestimmt ist  
 ""Die Abtretung von Ansprüchen gegen (den Reiseveranstalter), deren  
 Rechtsgrund in Leistungsstörungen liegt, ist ausgeschlossen."",  
 benachteiligt den Reisenden entgegen den Geboten von Treu und Glauben  
 unangemessen und ist daher unwirksam.  
b) Verlegt der Veranstalter einer Flugreise den Rückflug vertragswidrig in die  
 frühen Morgenstunden des vereinbarten Rückreisetags und weigert sich  
 ausdrücklich oder stillschweigend, dem Reisemangel abzuhelfen, kann der  
 Reisende grundsätzlich die Erstattung der Kosten eines anderweitigen Rückflugs verlangen, mit dem er seine vertragsgemäße Rückreise sicherstellt.  
c) Ob ein Reisemangel die Reise erheblich beeinträchtigt, ist nach dem Anteil  
 des Mangels in Relation zur gesamten Reiseleistung sowie danach zu beurteilen, wie gravierend sich der Mangel für den Reisenden ausgewirkt hat. Ein  
 Reisemangel verliert insoweit nicht an Gewicht, wenn der Preis der Reise  
 besonders gering war.

## X ZR 98/09

Calcipotriol-Monohydrat  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kann für die Frage, ob der  
Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung erhalten hat, dort beschriebene Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen bekannten Stoff anzuwenden, die  
Überlegung Bedeutung gewinnen, ob sich aus diesen Maßnahmen eine angemessene Erfolgserwartung für die Lösung des sich stellenden technischen Problems ergab  
(Fortführung von BGH, Urteil vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris; vgl. auch BGH,  
Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram).

## X ZR 129/09

Nabenschaltung III  
PatG § 12 Abs. 1 Satz 3; GebrMG § 13 Abs. 3  
a) Die Übertragung eines abgrenzbaren Betriebsteils steht für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts der Übertragung des (gesamten) Betriebs gleich.  
b) Der Übergang eines Vorbenutzungsrechts zusammen mit einem Betriebsteil ist  
 nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil der Übernehmer einen Teil der zur Herstellung der geschützten Vorrichtung erforderlichen Arbeiten in fremden Werkstätten, zu denen auch diejenigen seines Vertragspartners zählen können, vornehmen  
 lässt.

## X ZR 161/11

BGB § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 311 Abs. 2  
Einem (potenziellen) Bieter steht gegen den öffentlichen Auftraggeber kein aus bürgerlich-rechtlichen Vorschriften herzuleitender Anspruch darauf zu, die Verwendung  
bestimmter als vergaberechtswidrig erachteter Vergabebedingungen in etwaigen zukünftigen Vergabeverfahren zu unterlassen (Fortführung von BGH, Urteil vom  
11. September 2008 - I ZR 74/06, BGHZ 178, 63 - bundesligakarten.de).

## X ZR 104/09

antimykotischer Nagellack II  
ArbEG § 38; ZPO § 3  
a) Bei einem nach § 38 ArbEG unbezifferten Antrag auf Festsetzung  
 einer angemessenen Erfindervergütung ist der Streitwert, soweit der  
 Kläger nicht einen verbindlichen Mindestbetrag angegeben hat, in freier  
 Schätzung nach § 3 ZPO festzusetzen, wobei grundsätzlich nach dem  
 Betrag zu bemessen ist, den das Gericht aufgrund des Sachvortrags  
 des Klägers als angemessen erachtet. Offensichtlich übertriebene Einschätzungen und Angaben insbesondere zu Umständen, über die der  
 Beklagte erst Auskunft erteilen soll, haben dabei außer Betracht zu  
 bleiben.  
b) Zielt das Klagebegehren auf eine grundsätzlich abweichende rechtliche Beurteilung der Höhe einer angemessenen Vergütung, muss sich  
 dieses Rechtsschutzziel im Streitwert niederschlagen. Dabei ist jedoch  
 umso mehr Zurückhaltung geboten, desto fernliegender es erscheint,  
 dass die rechtlichen Erwägungen des Klägers die Höhe des Vergütungsanspruchs maßgeblich bestimmen könnten.

## X ZR 131/09

Desmopressin  
PatG § 12 Abs. 1  
a) Die nach § 12 Abs. 1 PatG für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts erforderliche Benutzung oder Veranstaltung setzt voraus, dass der Handelnde selbständigen Erfindungsbesitz erlangt hat. Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn die sich aus  
 Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv erkannt worden ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist.  
b) Die für den Erfindungsbesitz erforderliche subjektive Erkenntnis liegt vor, wenn  
 das Handeln planmäßig auf die Verwirklichung einer technischen Lehre gerichtet  
 ist, die alle Merkmale des erfindungsgemäßen Gegenstandes verwirklicht (hier:  
 eine bestimmte Rezeptur für eine pharmazeutische Zusammensetzung). Ob der  
 Handelnde darüber hinaus Kenntnis von Wirkungen hat, die nach den Angaben in  
 der Beschreibung mit der Verwirklichung des erfindungsgemäßen Gegenstandes  
 verbunden sind (hier: eine mit der Beachtung einer Obergrenze für den Oxidationsmittelgehalt erreichte bessere Haltbarkeit), ist unerheblich.

## X ZB 9/11

Abfallentsorgung II  
GWB § 97 Abs. 7, §§ 102 ff., 116 ff.  
Wird ein Anspruch auf Einhaltung der Bestimmungen über das Vergabeverfahren  
darauf gestützt, dass die angekündigte Beschaffung von Entsorgungsleistungen  
durch Vergabe einer Dienstleistungskonzession gesetzwidrig sei und nur im Wege  
eines öffentlichen Auftrags erfolgen dürfe, sind die Nachprüfungsinstanzen des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zuständig.

## X ZB 4/11

Sondensystem  
PatG § 101  
Hat das Patentgericht nach Erlöschen des Streitpatents festgestellt, dass das  
Einspruchsverfahren erledigt ist, so liegt die für eine dagegen gerichtete  
Rechtsbeschwerde des Einsprechenden erforderliche Beschwer vor, wenn dieser den Einspruch trotz des Erlöschens des Schutzrechts weiterverfolgt.  
PatG § 59, § 61 Abs. 1 Satz 2  
Ein Einspruchsverfahren ist für erledigt zu erklären, wenn der Patentinhaber auf  
das Patent verzichtet und gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt,  
gegen diesen aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend zu machen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 17. April 1997 -  
 X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf).

## X ZB 1/11

Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter  
GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 2  
Die beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt bei Gebrauchsmustern auch in Bezug auf einzelne Löschungsgründe in Betracht.

## X ZR 113/11

Palettenbehälter III  
PatG § 14; EPÜ Art. 69  
Eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Lösung ist nur dann  
gleichwirkend, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung erzielt, die das nicht  
wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll. Ergeben sich aus der Auslegung des Patentanspruchs Mindestanforderungen an die Quantität oder Qualität einer bestimmten Wirkung, können abgewandelte Mittel, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden, auch dann nicht unter dem Gesichtspunkt einer  
verschlechterten Ausführungsform als gleichwirkend angesehen werden, wenn  
 -2-  
alle übrigen Wirkungen der patentgemäßen Lösung im Wesentlichen erreicht  
werden.

## X ZR 117/11

Polymerschaum  
PatG §§ 81 ff., § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1  
Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei  
der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum  
Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind. Dem Patentanspruch darf dabei  
nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls  
gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert wäre.  
PatG § 119 Abs. 5  
Ergibt die mündliche Verhandlung des Patentnichtigkeitsberufungsverfahrens, dass die Sache  
nicht zur Endentscheidung reif ist, kommt es für die Entscheidung, ob es sachdienlich ist, die  
gebotene weitere Sachaufklärung dem Patentgericht zu übertragen oder zu diesem Zweck das  
Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof fortzusetzen, in erster Linie darauf an, auf welchem Weg die noch offenen Sachfragen möglichst effizient und zügig geklärt werden können.

## X ZR 77/11

Verdichtungsvorrichtung  
ZPO § 148, § 543 Abs. 2, § 544; PatG §§ 81 ff.  
Nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens kommt regelmäßig eine  
(erneute) Aussetzung des an sich entscheidungsreifen Verfahrens über die Nichtzulassungsbeschwerde wegen einer nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens  
erhobenen zweiten Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht  
der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich ist.

## X ZR 97/11

Palettenbehälter II  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1  
a) Gehört der Austausch bestimmter Bestandteile zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines  
 patentierten Erzeugnisses, so darf dieser Austausch an einem mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten Exemplar auch von Wettbewerbern vorgenommen werden,  
 die das Exemplar zu diesem Zweck in reparaturbedürftigem Zustand erwerben und nach erfolgter Reparatur an Dritte weiterveräußern.  
b) Der vom Senat aufgestellte Grundsatz, wonach für die Frage, ob durch den Austausch von  
 Teilen die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder ob die Maßnahmen  
 auf die erneute Herstellung des patentgeschützten Erzeugnisses hinauslaufen, auch von  
 Bedeutung sein kann, ob es sich um Teile handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist, und inwieweit sich gerade in den  
 ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, ist auch  
 dann heranzuziehen, wenn eine unmittelbare Patentverletzung geltend gemacht wird.  
c) Ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, ist in der Regel nur dann ausschlaggebend, wenn mit dem Austausch während  
 der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist. Hierfür ist  
 maßgeblich, ob der Austausch nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme anzusehen ist, die die Identität der Gesamtvorrichtung als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stellt.

## X ZR 126/09

Leflunomid  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Eine die Kombination zweier Wirkstoffe (hier: Leflunomid und Teriflunomid) umfassende Arzneimittelzubereitung ist durch den Stand der Technik nahegelegt,  
wenn der Fachmann, der vor dem Prioritätstag nach einer durch den Stand der  
Technik nahegelegten Verfahrensanweisung ein Monopräparat (hier: mit dem  
Wirkstoff Leflunomid) hergestellt hätte, ein Erzeugnis erhalten hätte, das während einer verkehrsüblichen Lagerungszeit durch eine chemische Reaktion in  
die Kombination der beiden Wirkstoffe umgewandelt worden wäre.

## X ZR 51/11

Flaschenträger  
PatG § 139 Abs. 2, ZPO § 287  
a) Der Schutzrechtsverletzer ist verpflichtet, den durch die Verletzungshandlungen  
 erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als  
 er auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht.  
b) Für die Bestimmung des Anteils des herauszugebenden Verletzergewinns ist bei  
 einer Patentverletzung wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen  
 Eigenschaften des Produkts oder anderen für die Kaufentscheidung der Abneh-  
 -2-  
 mer erheblichen Faktoren beruht. Die Höhe des herauszugebenden Verletzerge  
 winns ist insoweit vom Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls  
 nach freier Überzeugung zu schätzen.  
c) Der Einwand des Verletzers, er hätte den Gewinn auch bei einem nicht das  
 Schutzrecht verletzenden Verhalten erzielen können, ist bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unbeachtlich. Eine nichtverletzende Produktgestaltung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung stand, ist für  
 die Beurteilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchancen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszugebenden  
 Verletzergewinns unerheblich.

## X ZR 154/11

BGB §§ 133 B, 157 C, 164 Abs. 2  
Bei einem unternehmensbezogenen Rechtsgeschäft kann ein Dritter aufgrund  
des von ihm erzeugten Rechtsscheins, er sei Mitinhaber des Unternehmens, für  
die Erfüllung des darauf beruhenden Vertrags haften.

## X ZR 3/10

UV-unempfindliche Druckplatte  
EPÜ Art. 87 Abs. 1, 4, Art. 88 Abs. 4, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6  
Nr. 3; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 Abs. 1  
a) Die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung setzt voraus, dass die  
 Prioritätsunterlagen die Gesamtheit der Merkmale der durch den Patentanspruch  
 umschriebenen technischen Lehre deutlich offenbaren. Wird die erfindungsgemäße  
 Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines  
 ihrer Bestandteile charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl  
 geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier: fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht), fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument, wenn  
 die Eigenschaft objektiv auch einem dort offenbarten Ausführungsbeispiel zukommt,  
 sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist.  
b) Entsprechendes gilt für den Nichtigkeitsgrund des Hinausgehens über den Inhalt der  
 Anmeldung (unzulässige Erweiterung: vgl. Senat, Urteil vom 17. Juli 2012  
 - X ZR 117/11 - Polymerschaum, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).

## X ZR 138/11

VO (EG) 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 5 Abs. 3  
a) Ruft eine Gewerkschaft im Rahmen einer Tarifauseinandersetzung die  
 Piloten eines Luftverkehrsunternehmens zur Arbeitsniederlegung auf,  
 kann dies außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 3 der  
 Fluggastrechtsverordnung zur Folge haben.  
b) Das Luftverkehrsunternehmen ist in diesem Fall davon befreit, Ausgleichszahlungen für die Annullierung derjenigen Flüge zu leisten, die es  
 absagt, um den Flugplan an die zu erwartenden Auswirkungen des Streikaufrufs anzupassen.

## X ZR 33/10

MPEG-2-Videosignalcodierung  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 3, § 10 Abs. 1  
a) Eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten kann als unmittelbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens anzusehen sein und als solches Erzeugnisschutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen.  
b) Ist eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis eines Videobildcodierungsverfahrens anzusehen, wird vom Erzeugnisschutz auch ein  
 Datenträger erfasst, auf dem die erfindungsgemäß gewonnene Datenfolge  
 gespeichert worden ist oder der eine Vervielfältigung eines solchen Datenträgers darstellt.  
c) Ist ein derartiger Datenträger (hier: digitales Videomasterband) mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht worden, hält sich auch die  
 Herstellung weiterer Datenträger (hier: DVDs), die die erfindungsgemäß codierte Datenfolge enthalten, im Rahmen der aus der Erschöpfung des Patentrechts folgenden Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der erzeugten Datenfolge.  
d) Die Lieferung von Datenträgern mit der erfindungsgemäßen Datenfolge, die  
 nicht rechtswidrig ist, weil sie der Patentinhaber im Rahmen einer Testbestel-  
 -2-  
 lung durch Zurverfügungstellung der Datenfolge veranlasst hat, kann die Gefahr künftiger patentverletzender Handlungen begründen, wenn der Lieferant  
 in Unkenntnis der Erschöpfung handelt.  
e) Ein optischer Datenträger, der Daten enthält, die mittels eines patentgeschützten Decodierungsverfahrens in Videobilddaten umgewandelt werden  
 können, stellt nicht schon wegen dieser Eignung ein Mittel dar, das sich auf  
 ein wesentliches Element des Decodierungsverfahrens bezieht.

## X ZR 128/11

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. j, Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 3; Rom-I-VO Art. 5  
Abs. 2; BGB § 271  
a) Wird der Reisende mit seinem Reisegepäck bereits am Abflugort des Zubringerfluges auch für den Anschlussflug abgefertigt, setzt eine Ausgleichszahlung wegen Nichtbeförderung auf dem Anschlussflug weder eine erneute Abfertigung am Umsteigeflughafen noch eine Ankunft 45 Minuten vor dem Abflug des Anschlussfluges voraus.  
b) Die Teilnahme an einem Anschlussflug kann grundsätzlich nicht deshalb  
 verweigert werden, weil das Reisegepäck vom Zubringerflug nicht in das  
 Flugzeug des Anschlussfluges verladen werden konnte.  
c) Die Nichterfüllung der Pflicht gemäß Art. 9 FluggastrechteVO zur Bereitstellung einer Hotelunterbringung sowie von Mahlzeiten und Getränken für die  
 Zeit bis zur Teilnahme an einem Ersatzflug führt mit dem Verfehlen der Leistungszeit ohne Weiteres zu einer dauerhaften Unmöglichkeit im Sinne eines  
 absoluten Fixgeschäftes.

## X ZR 99/11

Fahrzeugwechselstromgenerator  
PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Nr. 3  
a) Die Vorlage eines Privatgutachtens in zweiter Instanz stellt nicht notwendigerweise  
 neues Vorbringen dar. Der auf das Gutachten gestützte Parteivortrag ist nicht neu,  
 wenn durch die Ausführungen des Gutachters Vorbringen aus der ersten Instanz  
 zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird.  
b) Berufungsvorbringen im Patentnichtigkeitsverfahren, das auf eine bereits in erster  
 Instanz vorgelegte Druckschrift gestützt wird, ist neu, wenn zu der konkreten technischen Information und den Anregungen zu der erfindungsgemäßen Lehre, die der  
 Fachmann nach dem Berufungsvortrag der Schrift entnehmen soll, vor dem Patentgericht nicht vorgetragen worden ist.  
c) Der Nichtigkeitskläger ist grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen, insbesondere mit einer Vielzahl unterschiedlicher Argumentationslinien zu begründen, warum  
 der Gegenstand der Erfindung durch den Stand der Technik vorweggenommen oder  
 nahegelegt sei.

## X ZR 10/10

Kniehebelklemmvorrichtung  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Besteht aus fachmännischer Sicht Anlass, im Rahmen der technischen Weiterentwicklung einer Vorrichtung eine bestimmte Konstruktion in Erwägung zu ziehen, und  
bedarf es deshalb hierfür keiner erfinderischen Tätigkeit, führt allein das Verharren  
bei dieser Konstruktion auch dann nicht zu einer anderen Bewertung, wenn erkennbare Nachteile der erwogenen Konstruktion dem Fachmann eine konkrete Anregung  
geben könnten, bei dieser nicht stehen zu bleiben.

## X ZR 110/11

Vorausbezahlte Telefongespräche II  
ZPO § 3  
Übereinstimmende und nicht offensichtlich unzutreffende Angaben der Parteien im  
erstinstanzlichen Verfahren zum Streitwert des Patentverletzungsverfahrens sind ein  
- widerlegbares - Indiz für den wirtschaftlichen Wert des Klagebegehrens.

## X ZB 10/11

Steckverbindung  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 3 Abs. 1  
Schematische Darstellungen, wie sie üblicherweise in Patentschriften zu finden  
sind, offenbaren in der Regel nur das Prinzip der beanspruchten Vorrichtung,  
nicht aber exakte Abmessungen.  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1  
Ein Gericht ist grundsätzlich nicht gehalten, einen Beteiligten zur Wahrung des  
rechtlichen Gehörs ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es eine in einer  
Patentschrift wiedergegebene Zeichnung nur als schematische Darstellung und  
nicht als maßstabsgerechte Konstruktionszeichnung ansieht.

## X ZR 37/12

BGB §§ 130, 133 A, C, 145, 146, 154, 157 B, 312g  
a) Der Inhalt eines unter Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel  
 über ein automatisiertes Buchungs- oder Bestellsystem an ein Unternehmen gerichteten Angebots und einer korrespondierenden Willenserklärung des Unternehmens ist nicht danach zu bestimmen, wie das automatisierte System das Angebot voraussichtlich deuten und verarbeiten wird. Maßgeblich ist vielmehr, wie der menschliche Adressat die jeweilige Erklärung nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte verstehen darf.  
b) Gibt ein Flugreisender in die über das Internet zur Verfügung gestellte  
 Buchungsmaske eines Luftverkehrsunternehmens, die den Hinweis  
 enthält, dass eine Namensänderung nach erfolgter Buchung nicht mehr  
 möglich sei und der angegebene Name mit dem Namen im Ausweis  
 übereinstimmen müsse, in die Felder für Vor- und Zunamen des Fluggastes jeweils ""noch unbekannt"" ein, kommt ein Beförderungsvertrag  
 regelmäßig weder durch die Buchungsbestätigung noch durch die Einziehung des Flugpreises zustande.

## X ZR 120/11

Gelomyrtol  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1  
Eine auf dem Markt erhältliche Stoffzusammensetzung ist jedenfalls dann  
nicht neu, wenn die Zusammensetzung vom Fachmann analysiert und  
ohne unzumutbaren Aufwand reproduziert werden kann. Bei einer nicht  
ohne weiteres identifizierbaren komplexen Zusammensetzung reicht es  
hierfür aus, wenn der Fachmann eine überschaubare Anzahl plausibler  
Hypothesen über die mögliche Beschaffenheit der Zusammensetzung  
entwickeln kann, von denen sich eine mit den ihm zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten verifizieren lässt.

## X ZR 137/09

Sachverständigenablehnung VI  
ZPO §§ 42, 406 Abs. 1  
Der Anschein nicht vollständiger Unvoreingenommenheit kann begründet sein,  
wenn der Sachverständige in einer wirtschaftlichen Verbindung zu einer der  
Parteien steht. Nimmt der Sachverständige einen Gutachtenauftrag eines Dritten an, der seinerseits in einem Beratungsverhältnis zu einer der Parteien steht,  
kommt dies nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.

## X ZR 157/11

VO (EG) Nr. 44/2001 (Brüssel-I-VO) Art. 22 Nr. 1  
Macht ein Verbraucher gegenüber einem Reiseveranstalter Ansprüche aus einem  
Vertrag geltend, in dem sich der Reiseveranstalter zur zeitweisen Überlassung eines  
in einem anderen Vertragsstaat belegenen und einem Dritten gehörenden Ferienhauses verpflichtet hat, unterfällt der Rechtsstreit nicht der ausschließlichen Zuständigkeit des Art. 22 Nr. 1 Brüssel-I-VO.  
BGB §§ 651a ff.  
Auf Verträge, in denen sich der Reiseveranstalter gegenüber seinem Kunden allein  
zur Bereitstellung einer Ferienunterkunft verpflichtet hat, sind die Vorschriften des  
Reisevertragsrechts insgesamt entsprechend anzuwenden (Bestätigung von BGH,  
Urteil vom 9. Juli 1992 - VII ZR 7/92, BGHZ 119, 152).

## X ZR 12/12

VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 3 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, Art. 7  
Abs. 1  
Besteht eine Flugreise aus zwei oder mehr Flügen, die jeweils von einer  
Fluggesellschaft unter einer bestimmten Flugnummer für eine bestimmte  
Route angeboten werden, ist die Anwendbarkeit der Fluggastrechteverordnung für jeden Flug gesondert zu prüfen. Dies gilt auch dann, wenn die Flüge von derselben Fluggesellschaft durchgeführt werden und als Anschlussverbindung gemeinsam gebucht werden können (Bestätigung von BGH,  
Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 113/08, NJW 2009, 2743).

## X ZR 80/11

BGB § 530 Abs. 1  
a) Das Widerrufsrecht des Schenkers wegen groben Undanks des Beschenkten knüpft an die Verletzung der Verpflichtung zu einer von Dankbarkeit geprägten Rücksichtnahme auf die Belange des Schenkers an,  
 die dieser vom Beschenkten erwarten darf. Ob der Beschenkte diesen  
 Erwartungen in nicht mehr hinnehmbarer Weise nicht genügt hat, ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.  
b) Anhaltspunkte dafür, was der Schenker an Dankbarkeit erwarten kann,  
 können dabei neben dem Gegenstand und der Bedeutung der Schenkung für die Vertragsparteien auch die näheren Umstände bieten, die zu  
 der Schenkung geführt und deren Durchführung bestimmt haben.

## X ZR 108/10

Friedhofserweiterung  
BGB §§ 133 E, 157 A; VOB/A § 26 Nr. 1 Buchst. c aF, § 17 Abs. 1 Nr. 3 nF  
a) Der Erklärungswert der vom öffentlichen Auftraggeber vorformulierten Vergabeunterlagen ist gemäß den für die Auslegung von Willenserklärungen geltenden, auf  
 den objektiven Empfängerhorizont der potenziellen Bieter abstellenden Grundsätzen zu ermitteln.  
b) Der gestellten Vergabebedingung einer ""rechtsverbindlichen"" Unterzeichnung des  
 Angebots kommt lediglich der Erklärungsgehalt zu, dass der Unterzeichner bei  
 Angebotsabgabe über die erforderliche Vertretungsmacht verfügt haben muss.  
c) Wann die Aufhebung einer Ausschreibung wegen ""deutlicher"" Überschreitung des  
 vertretbar geschätzten Auftragswerts rechtmäßig ist, ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung zu entscheiden, bei der insbesondere zu berücksichtigen ist, dass einerseits den öffentlichen Auftraggebern nicht das Risiko einer deutlich überhöhten Preisbildung zugewiesen werden, die Aufhebung andererseits  
 aber auch kein Instrument zur Korrektur der in Ausschreibungen erzielten Submissionsergebnisse sein darf (Weiterführung von BGH, Urteil vom 8. September 1998  
 - X ZR 48/97, BGHZ 139, 259 und Urteil vom 12. Juni 2001 - X ZR 150/99, VergabeR 2001, 293).

## X ZR 131/11

Kontaktplatte  
PatKostG § 3 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 4, § 6 Abs. 1; GKG § 63 Abs. 1  
Die Frist zur Zahlung der mit der Einreichung der Klage fällig werdenden Gebühr beginnt erst zu laufen, wenn das Patentgericht dem Kläger den vorläufig festgesetzten  
Streitwert mitteilt.

## X ZR 95/11

Führungsschiene  
PatG § 88 Abs. 1, § 119 Abs. 5; ZPO § 359  
Zur Beweiserhebung durch Einholung eines Sachverständigengutachtens im  
Patentnichtigkeitsverfahren nach neuem Recht.

## X ZR 58/07

Neurale Vorläuferzellen II  
PatG § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3; BiotechnologieRL Art. 6 Abs. 2 Buchst. c  
a) Die uneingeschränkte Patentierung von Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, ist gemäß § 2 Abs. 2  
 Satz 1 Nr. 3 PatG ausgeschlossen, wenn in der Patentschrift ausgeführt wird,  
 als Ausgangsmaterial kämen Stammzelllinien und Stammzellen in Betracht,  
 die aus menschlichen Embryonen gewonnen werden.  
b) § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG steht der Patentierung in der genannten Konstellation nicht entgegen, wenn der Patentanspruch dahin eingeschränkt wird,  
 dass Vorläuferzellen aus humanen embryonalen Stammzellen, bei deren  
 Gewinnung Embryonen zerstört worden sind, nicht umfasst sind.  
c) Menschliche Stammzellen, die ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen  
 wurden, sind nicht deshalb als Embryonen im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 3  
 PatG anzusehen, weil aus ihnen durch Kombination mit anderen Zellen möglicherweise ein entwicklungsfähiger Embryo erzeugt werden kann.

## X ZB 6/11

Sorbitol  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Selbst wenn der Schwerpunkt der Verhandlung im Einspruchsverfahren auf einem bestimmten Widerrufsgrund gelegen hat, weil das Patentgericht zunächst  
einem Widerruf des Streitpatents aus diesem Grund zuneigte, darf der Patentinhaber nicht annehmen, allein dieser Widerrufsgrund sei entscheidungserheblich.

## X ZR 134/11

Polymerzusammensetzung  
ZPO § 308  
Greift der Kläger im Patentnichtigkeitsverfahren das Streitpatent nur im Umfang  
einer von mehreren nebengeordneten technischen Lehren an, die Gegenstand  
eines einzigen Patentanspruchs sind, geht das Gericht über den Klageantrag  
hinaus, wenn es das Streitpatent im Umfang des gesamten Patentanspruchs für  
nichtig erklärt. Dies ist im Berufungsverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen.  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht  
nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig  
aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann  
kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.

## X ZB 11/12

Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren  
PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 574 Abs. 1 Nr. 2  
Im Patentnichtigkeitsverfahren unterliegen Beschlüsse des Patentgerichts, mit  
denen über eine Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung entschieden wird, der  
Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO.  
PatG § 143 Abs. 3  
§ 143 Abs. 3 PatG ist im Nichtigkeitsverfahren nicht entsprechend anwendbar.  
PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1  
Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung  
notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich  
mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.

## X ZR 2/12

BGB § 651a Abs. 1, § 651j Abs. 1 und 2, § 651e Abs. 3; Richtlinie 90/314/EWG des  
Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen Art. 2 Nr. 1  
a) Ein Vertrag über die Teilnahme an einer Kreuzfahrt ist als Reisevertrag im Sinne  
 des § 651a Abs. 1 BGB anzusehen.  
b) Ist dem Reisenden die Anreise zum Ausgangsort der Kreuzfahrt infolge höherer  
 Gewalt unmöglich oder ist seine Anreise erheblich erschwert, kann er den Vertrag  
 über die Teilnahme an der Kreuzfahrt auch dann kündigen, wenn die Anreise nicht  
 Bestandteil des Reisevertrags ist.

## X ZR 3/12

Routenplanung  
PatG § 112 Abs. 2, § 117 Satz 1; ZPO § 529 Abs. 2 Satz 2  
Hat der Berufungskläger in zulässiger Weise die Verletzung des materiellen  
Rechts gerügt, so hat das Berufungsgericht innerhalb des mit der Berufung zur  
Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung  
durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Hierbei  
ist es - anders als bei Verfahrensrügen - an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. c und d, Art. 56  
a) Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die  
 Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung  
 einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom  
 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 - Wiedergabe topografischer Informationen).  
b) Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der  
 erforderlichen Rechenschritte führen.

## X ZR 7/12

Rohrmuffe  
ZPO § 286 E; GG Art. 103 Abs. 1  
Im Patentverletzungsprozess lässt sich allein aus § 286 ZPO nicht die Pflicht  
des Gerichts herleiten, gemäß §§ 142 ff. ZPO die Begutachtung eines Gegenstandes anzuordnen, der sich in der Verfügungsgewalt der nicht beweisbelasteten Partei oder eines Dritten befindet.  
ZPO §§ 142, 144; PatG § 140c  
a) Im Patentverletzungsprozess ist das Gericht allenfalls dann verpflichtet, gemäß § 142 ZPO die Vorlage einer Urkunde durch die nicht beweisbelastete  
 Partei anzuordnen, wenn die Voraussetzungen für einen entsprechenden  
 Anspruch des Gegners aus § 140c PatG erfüllt sind (Bestätigung von BGH,  
 Urteil vom 1. August 2006 - X ZR 114/03, BGHZ 169, 30 = GRUR 2006, 962  
 Rn. 36 ff. - Restschadstoffentfernung).  
b) Für eine auf § 144 ZPO gestützte Anordnung, die Begutachtung eines Gegenstandes anzuordnen, der sich in der Verfügungsgewalt der nicht beweisbelasteten Partei oder eines Dritten befindet, gilt nichts anderes.

## X ZR 155/10

Parkhaussanierung  
VOB/A § 13 Abs. 1 Nr. 6  
Legt der öffentliche Auftraggeber den Vergabeunterlagen ein Kurztextleistungsverzeichnis bei, darf der Bieter als Adressat dies dahin verstehen, bei dessen Verwendung zur Beschreibung der angebotenen Leistung nur die darin geforderten Angaben  
machen zu müssen. Der öffentliche Auftraggeber kann in diesem Fall den Ausschluss des Angebots nicht darauf stützen, er habe sich an anderer Stelle in den  
Vergabeunterlagen ausbedungen, dass bei Verwendung selbstgefertigter Abschriften  
oder Kurzfassungen alle im Langtextleistungsverzeichnis geforderten Textergänzungen in das Kurztextverzeichnis übertragen werden müssen.

## X ZR 81/11

Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser  
EPÜ Art. 54 Abs. 2  
Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob die Weiterverbreitung technischer Informationen an Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat und die Informationen dadurch offenkundig geworden sind, sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der  
technischen Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder  
die sonstigen Umstände der Lieferung, nicht jedoch die besonderen Gegebenheiten  
in dem die Information empfangenden Unternehmen.

## X ZR 59/12

Genveränderungen  
ArbEG § 42 Nr. 4  
a) Zu den Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG gehören nicht nur Geldzahlungen, die dem Dienstherrn aufgrund der Verwertung der Erfindung zufließen, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr  
 infolge der Verwertung erlangt.  
b) Ein solcher Vorteil fließt dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernimmt, zu Gunsten des Dienstherrn ein  
 Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen.  
c) Zur Bewertung dieses Vermögensvorteils kann in der Regel auf die Kosten  
 abgestellt werden, die dem Lizenznehmer für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung oder Verteidigung des Schutzrechts entstanden sind.

## X ARZ 507/12

ZPO § 281 Abs. 2 Satz 4  
Die Verweisung des Rechtsstreits durch das örtlich unzuständige Gericht  
ist auch dann bindend, wenn der Beklagte erklärt hat, in der mündlichen  
Verhandlung die örtliche Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht  
rügen zu wollen, jedoch auf die Zuständigkeitsrüge nicht verzichtet hat.

## X ZR 70/12

Wundverband  
ZPO § 261 Abs. 3 Nr. 1, § 265 Abs. 2 Satz 1, § 325 Abs. 1  
Hat der Patentinhaber, nachdem er Ansprüche gegen einen Patentverletzer rechtshängig gemacht hat, einem Dritten eine ausschließliche Lizenz  
an dem Klagepatent eingeräumt, ist der Dritte als (Teil-)Rechtsnachfolger  
des Patentinhabers an der Erhebung einer eigenen Klage gegen den Patentverletzer gehindert, solange die Klage des Patentinhabers rechtshängig ist. Das rechtskräftige Urteil über die Klage des Patentinhabers wirkt  
unter den genannten Voraussetzungen auch für und gegen den Dritten.

## X ZB 15/12

Patentstreitsache II  
PatG § 143  
a) Bei der Honorarklage eines Rechts- oder Patentanwalts handelt es sich nicht  
 notwendigerweise schon deswegen um eine Patentstreitsache, weil der Gegenstand des zugrunde liegenden Auftrags sich auf eine Erfindung bezogen  
 oder ein Patent oder eine Patentanmeldung betroffen hat.  
b) Dies ist vielmehr dann nicht der Fall, wenn zur Beurteilung der Frage, ob die  
 Honorarforderung berechtigt ist, das Verständnis der Erfindung keine Rolle  
 spielt und es deshalb keines besonderen Sachverstands bedarf, um die für  
 die Entgeltung der dem Anwalt übertragenen Erwirkung eines technischen  
 Schutzrechts maßgeblichen Umstände erfassen und beurteilen zu können.

## X ZR 105/12

VO 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 3 Abs. 1 Buchst. a; LuftVerkAbk EU/Schweiz  
Art. 2  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV folgende Frage zur Auslegung des Unionsrechts vorgelegt:  
Ist das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 1999 in der Fassung des  
Beschlusses Nr. 2/2010 des Luftverkehrsausschusses Gemeinschaft/Schweiz vom  
26. November 2010 dahin auszulegen, dass die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des  
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall  
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und  
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 entsprechend ihrem Art. 3 Abs. 1  
Buchst. a auch für Fluggäste gilt, die auf Flughäfen in der Schweiz einen Flug in einen Drittstaat antreten?

## X ZR 130/11

Verschlüsselungsverfahren  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c  
a) Allein aus dem Umstand, dass aus technischer Sicht der Anwendung eines in der  
 Patentanmeldung offenbarten Verfahrens (hier: Verschlüsselungsverfahrens) zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren (hier: Entschlüsselungsverfahren) folgen  
 muss, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erreichen, kann in der Regel nicht gefolgert werden, dass das weitere Verfahren auch  
 ohne erwähnt zu werden als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend  
 offenbart ist.  
b) Dies gilt auch dann, wenn dem Fachmann mit der Beschreibung des ersten Verfahrens alle Informationen an die Hand gegeben werden, die er benötigt, um mit  
 Hilfe seines Fachwissens auch das weitere Verfahren auszuführen.

## X ZR 49/12

Fahrzeugscheibe  
BGB §§ 398, 413; EPÜ Art. 87 Abs. 1  
a) Die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen  
 Patentanmeldung ist auch dann nicht formbedürftig, wenn die Priorität für eine europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen werden soll.  
b) Zur konkludenten Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität innerhalb eines Konzerns.

## X ZR 83/12

VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 2 Buchst. j, Art. 4 Abs. 3, Art. 7 Abs.  
1  
Eine Weigerung, den Fluggast zu befördern, kann grundsätzlich nur dann angenommen werden, wenn sie diesem gegenüber auch zum Ausdruck gebracht wird.

## X ZR 169/12

Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens  
ZPO § 250; InsO § 86 Abs. 1 Nr. 1  
Das durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Patentinhabers unterbrochene Patentnichtigkeitsverfahren betrifft im Sinne des § 86  
Abs. 1 Nr. 1 InsO die Aussonderung eines Gegenstands aus der Insolvenzmasse und kann daher sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Kläger aufgenommen werden.

## X ZR 27/12

Fahrzeugnavigationssystem  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Art. 56  
Die Anweisung an den Fachmann, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen (hier:  
Straßennamen) zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem optisch oder akustisch wiedergegebenen Information und ist bei der  
Prüfung der technischen Lehre des Patents auf erfinderische Tätigkeit nicht zu  
berücksichtigen.

## X ARZ 65/13

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3; Brüssel I-VO Art. 16 Abs. 1  
a) § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO findet Anwendung, wenn hinsichtlich eines Antragsgegners  
 im Inland lediglich ein besonderer Gerichtsstand nach unionsrechtlichen Zuständigkeitsbestimmungen begründet ist und die anderen Antragsgegner ihren allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben.  
b) Ergibt sich der Gerichtsstand eines Antragsgegners aus einer abschließenden  
 Zuständigkeitsbestimmung der Brüssel-I-Verordnung, ist das Auswahlermessen  
 des Gerichts im Verfahren nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO eingeschränkt.

## X ZR 127/11

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 3 Abs. 1, Art. 7  
a) Den Fluggästen eines verspäteten, nach Art. 3 Abs. 1 in den Anwendungsbereich der Fluggastrechteverordnung fallenden Flugs steht ein Ausgleichsanspruch nach Art. 7 zu, soweit sie infolge der Verspätung ihr individuelles  
 Endziel mit einer Verspätung von mindestens drei Stunden erreichen.  
b) Dies gilt auch, wenn die verspätete Ankunft am Endziel darauf beruht, dass  
 infolge der Flugverspätung ein selbst nicht in den Anwendungsbereich der  
 Verordnung fallender oder selbst nicht verspäteter Anschlussflug verpasst  
 wird.

## X ZR 69/11

Fräsverfahren  
PatG § 139 Abs. 2, § 10 Abs. 1; ZPO § 256 Abs. 1  
- a) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche  
 Wahrscheinlichkeit, dass der Berechtigte aufgrund einer mittelbaren Patentverletzung einen Schaden erlitten hat, ist in der Regel zu bejahen, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene mittelbare Verletzungshandlung stattgefunden hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. Juni 2006  
 - X ZR 153/03, BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839 Rn. 29 - Deckenheizung).  
- b) Dies gilt auch dann, wenn die mittelbare Patentverletzung nicht durch Liefern, sondern durch Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten Mittel  
 begangen wurde.  
PatG § 30 Abs. 3 Satz 2, ZPO § 265 Abs. 2  
- a) Solange die Übertragung eines Patents nicht im Patentregister eingetragen wurde, ist allein der zuvor eingetragene Patentinhaber berechtigt, Ansprüche wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich geltend zu machen.  
- b) Für die Sachlegitimation ist im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im  
 Patentregister, sondern die materielle Rechtslage maßgeblich. Der frühere  
 Patentinhaber, der Ansprüche des neuen Patentinhabers auf Schadensersatz oder Rechnungslegung geltend macht, muss deshalb seine Klage hinsichtlich des Zeitraums nach dem Rechtsübergang auf Leistung an den neuen Patentinhaber richten.

## X ARZ 167/13

GVG § 17a Abs. 2  
Die Verweisung an das zuständige Gericht des zulässigen Rechtswegs ist hinsichtlich des Rechtswegs für das Gericht, an das der Rechtsstreit verwiesen  
worden ist, bindend und kann nur auf das Rechtsmittel einer Partei überprüft  
werden. Für eine Durchbrechung der Bindungswirkung, wie sie im Anwendungsbereich des § 281 Abs.1 ZPO insbesondere für objektiv willkürliche Entscheidungen anerkannt ist, ist jedenfalls grundsätzlich kein Raum.

## X ZR 107/10

Aufzugsmultigruppensteuerung  
EPÜ Art. 56  
Ist dem Fachmann die Möglichkeit bekannt, die Steuerung mehrerer technischer Vorrichtungen (hier: zweier oder mehrerer Aufzugsgruppen) durch eine  
übergreifende Gesamtsteuerung zu überlagern, besteht in der Regel Anlass,  
von den damit eröffneten und naheliegenden Möglichkeiten zur Optimierung der  
Steuerung auch insoweit Gebrauch zu machen, als diese im Stand der Technik  
nicht beschrieben sind.

## X ZR 15/11

BGB § 651c Abs. 1, § 651a Abs. 1, § 651e Abs. 1, § 651f Abs. 2  
a) Inwieweit die Reise mangelhaft war und sich der Reisepreis infolgedessen mindert, kann bei  
 einer Kreuzfahrt nicht schematisch aufgrund eines für jeden Reisetag anzusetzenden gleichen Bruchteils des Reisepreises beurteilt werden. Vielmehr ist eine Gesamtbetrachtung erforderlich, bei der einzelnen Teilen des Reiseprogramms unterschiedliches Gewicht beizumessen sein kann.  
b) Ob der Reisende wegen einer erheblichen Beeinträchtigung der Reise eine Entschädigung  
 wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit verlangen kann, hängt nicht nur davon ab, in  
 welchem Umfang Reiseleistungen nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht worden sind.  
 Vielmehr ist aufgrund einer an Zweck und konkreter Ausgestaltung der Reise sowie Art und  
 Dauer der Beeinträchtigung orientierten Gesamtwürdigung zu beurteilen, wie gravierend sich  
 die Mängel für den Reisenden ausgewirkt haben.  
c) Eine bestimmte Minderungsquote, etwa von 50%, ist für die Annahme einer erheblichen  
 Beeinträchtigung der Reise weder notwendig noch ausreichend. Eine hohe Minderungsquote ist jedoch ein Indiz für eine erhebliche Beeinträchtigung.  
d) Grundsätzlich dieselben Maßstäbe gelten für die Beurteilung der Frage, ob der Reisende  
 wegen einer erheblichen Beeinträchtigung der Reise den Vertrag kündigen kann (im  
 Anschluss an BGH, Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 76/11, RRa 2012, 170, Rn. 32).

## X ZR 137/09

Sachverständigenentschädigung VI  
JVEG §§ 9, 13 Abs. 1 und 2  
a) Die Parteien können sich auch nach Heranziehung eines Sachverständigen  
 mit einer abweichend von der gesetzlichen Regelung zu bemessenden Vergütung wirksam einverstanden erklären, wenn ein ausreichender Betrag für  
 die sich daraus ergebende Vergütung an die Staatskasse gezahlt ist.  
b) Insoweit genügt die Erklärung nur einer Partei, soweit sie sich auf den Stundensatz nach § 9 JVEG bezieht und das Gericht zustimmt, wobei über die  
 Zustimmung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nach  
 pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden ist und hierbei insbesondere auch  
 die Interessen der kostentragungspflichtigen Partei zu berücksichtigen sind.

## X ZR 21/12

Walzstraße  
PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  
Lässt das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis  
erkennen, dass es die Argumentation des Nichtigkeitsklägers in einem bestimmten Punkt für zutreffend erachtet, hat der Kläger in der Regel keine Veranlassung, zu diesem Punkt in erster Instanz weitere Angriffsmittel vorzutragen  
(Bestätigung von BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194,  
290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 - Fahrzeugwechselstromgenerator).  
PatG § 116 Abs. 2  
Die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents mit einer geänderten Fassung ist in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG  
zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen  
Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was  
sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung  
ergab.

## X ZR 88/12

VO (EG) Nr. 44/2001 (Brüssel-I-VO) Art. 15 Abs. 1 Buchst. c, Art. 16 Abs. 1,  
Art. 22 Nr. 1  
Ansprüche eines Verbrauchers gegen einen Reiseveranstalter aus einem Vertrag, in dem sich der Reiseveranstalter zur zeitweisen Überlassung eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegenen und einem Dritten gehörenden Ferienhauses verpflichtet hat, können unabhängig vom Umfang  
der Nebenleistungen, die der Vertrag mit sich bringt, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Reiseveranstalter seinen Sitz hat, oder  
vor dem Gericht des Ortes geltend gemacht werden, an dem der Verbraucher  
seinen Wohnsitz hat (Bestätigung des Urteils vom 23. Oktober 2012 - X ZR  
157/11, NJW 2013, 308 = RRa 2013, 70).

## X ZR 87/12

Seitenwandmarkierungsleuchte  
PatG § 111 Abs. 1, Abs. 2, § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a  
Auch nach neuem Verfahrensrecht kann sich die Berufung in einer Patentnichtigkeitssache darauf beschränken, die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents anders als das angefochtene Urteil zu bewerten. Hierin ist die Erklärung enthalten, dass das Recht durch eine fehlerhafte Anwendung der für die Beurteilung der  
Patentfähigkeit maßgeblichen Rechtsnormen verletzt worden sei. Die Berufungsbegründung muss dabei erkennen lassen, aus welchen tatsächlichen oder rechtlichen  
Gründen der Berufungskläger die Beurteilung der Patentfähigkeit durch das Patentgericht für unrichtig hält.

## X ARZ 320/13

ZPO § 32b Abs. 1  
a) Wird die Klage zumindest gegen einen Beklagten auf eine der in § 32b  
 Abs. 1 Nr. 1 ZPO aufgeführten Handlungen gestützt, so ist der besondere  
 Gerichtsstand des § 32b Abs. 1 ZPO auch nach der seit 1. Dezember 2012  
 geltenden Fassung der Vorschrift unabhängig davon begründet, ob zu den  
 Beklagten auch der Emittent, der Anbieter oder die Zielgesellschaft gehören.  
b) Der Gerichtsstand des § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO in der seit 1. Dezember 2012  
 geltenden Fassung ist nicht begründet, wenn die Klage gegen einen Anlageberater oder Anlagevermittler darauf gestützt wird, er habe dem Anleger die  
 in einer öffentlichen Kapitalmarktinformation aufgeführten Risiken der Anlage  
 verschwiegen.

## X ZR 111/12

FluggastrechteVO Art. 7, Art. 8, Art. 12  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung  
von Art. 7 und Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Parlaments und des Rates  
über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von  
Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 vom 11. Februar 2004  
(ABl. EG L 46 vom 17. Februar 2004 S. 1 ff.) folgende Fragen vorgelegt:  
 1. Kann ein vom nationalen Recht gewährter Schadensersatzanspruch, der  
 auf die Erstattung von zusätzlichen Reisekosten gerichtet ist, die wegen  
 Annullierung eines gebuchten Fluges angefallen sind, auf den Augleichsanspruch aus Art. 7 der Verordnung angerechnet werden, wenn das Luftfahrtunternehmen seine Verpflichtungen nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung erfüllt hat?  
 2. Wenn eine Anrechnung möglich ist: Gilt dies auch für die Kosten der Ersatzbeförderung zum Endziel der Flugreise?  
 3. Soweit eine Anrechnung möglich ist: Kann das Luftfahrtunternehmen sie  
 stets vornehmen oder ist sie davon abhängig, inwiefern das nationale  
 Recht sie zulässt oder das Gericht sie für angemessen erachtet?  
 4. Soweit nationales Recht maßgeblich ist oder das Gericht eine Ermessensentscheidung zu treffen hat: Sollen durch die Ausgleichszahlung  
 nach Art. 7 der Verordnung nur die Unannehmlichkeiten und der von den  
 Fluggästen infolge der Annullierung erlittene Zeitverlust oder auch materielle Schäden ausgeglichen werden?

## X ZR 113/12

FluggastrechteVO Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 12  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung  
von Art. 7 und Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Parlaments und des Rates  
über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von  
Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 vom 11. Februar 2004  
(ABl. EG L 46 vom 17. Februar 2004 S. 1 ff.) folgende Fragen vorgelegt:  
 1. Kann ein vom nationalen Recht gewährter Schadensersatzanspruch, der auf  
 die Erstattung von zusätzlichen Reisekosten gerichtet ist, die wegen Annullierung eines gebuchten Fluges angefallen sind, auf den Ausgleichsanspruch aus Art. 7 der Verordnung angerechnet werden, wenn das Luftfahrtunternehmen seine Verpflichtungen nach Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 der  
 Verordnung erfüllt hat?  
 2. Wenn eine Anrechnung möglich ist: Gilt dies auch für die Kosten der Ersatzbeförderung zum Endziel der Flugreise?  
 3. Soweit eine Anrechnung möglich ist: Kann das Luftfahrtunternehmen sie  
 stets vornehmen oder ist sie davon abhängig, inwiefern das nationale Recht  
 sie zulässt oder das Gericht sie für angemessen erachtet?  
 4. Soweit nationales Recht maßgeblich ist oder das Gericht eine Ermessensentscheidung zu treffen hat: Sollen durch die Ausgleichszahlung nach Art. 7  
 der Verordnung nur die Unannehmlichkeiten und der von den Fluggästen infolge der Annullierung erlittene Zeitverlust oder auch materielle Schäden  
 ausgeglichen werden?

## X ZB 2/12

Tintenstrahldrucker  
GebrMG § 15 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Satz 1  
a) Die Löschung eines Gebrauchsmusters hat zu unterbleiben, wenn der  
 Schutzanspruch zwar ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, das aber  
 nur zu einer Beschränkung des Gegenstandes und nicht zur Erteilung von  
 Schutz für ein ""Aliud"" führt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom  
 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003  
 Rn. 24 ff. - Integrationselement).  
b) Der Umstand, dass das eingefügte Merkmal auch bei nicht offenbarten  
 Ausgestaltungen verwirklicht sein kann, mit denen das Ziel der Erfindung  
 unter Umständen nicht erreicht wird, führt nicht zwingend zu einer abweichenden Beurteilung.

## X ZR 36/12

Mischerbefestigung  
PatG § 83 Abs. 1, § 117  
a) Wird die Nichtigkeitsklage nach einem Hinweis des Patentgerichts nach § 83  
 Abs. 1 PatG erweitert und werden zur Begründung der erweiterten Klage Entgegenhaltungen vorgelegt, ist das Patentgericht grundsätzlich nicht gehalten, noch  
 vor der mündlichen Verhandlung dazu einen weiteren Hinweis gemäß § 83 PatG  
 zu geben.  
b) Unter diesen Voraussetzungen reicht der Umstand allein, dass der Kläger erst im  
 Verhandlungstermin erfährt, wie das Patentgericht die nachgereichten Entgegenhaltungen einschätzt, ohne Weiteres nicht aus, um die Zulassung neuer Angriffsmittel im Berufungsrechtszug zu rechtfertigen.

## X ZR 73/12

Druckdatenübertragungsverfahren  
PatG § 121 Abs. 2; ZPO § 93  
a) Im Patentnichtigkeitsverfahren steht es einem sofortigen Anerkenntnis im  
 Sinne von § 93 ZPO gleich, wenn der Patentinhaber in der Klageerwiderung  
 das Schutzrecht nur in eingeschränkter Fassung verteidigt und auf den darüber hinausgehenden Schutz für die Vergangenheit und Zukunft verzichtet.  
 Eine Erklärung des Patentinhabers, er erkenne das gegen den nicht verteidigten Teil des Patents gerichtete Klagebegehren an, ist grundsätzlich als  
 Verzicht in diesem Sinne auszulegen.  
b) Ein Patentinhaber gibt auch dann Veranlassung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage, wenn er dem potentiellen Kläger trotz Aufforderung nicht  
 schon vor Klageerhebung eine Rechtsstellung verschafft, die mit derjenigen  
 nach der Nichtigerklärung des Patents vergleichbar ist. Dies kann dadurch  
 geschehen, dass der Patentinhaber beim Patentamt die Beschränkung des  
 Streitpatents beantragt und auf das Recht zur Rücknahme dieses Antrags  
 verzichtet, nicht aber durch einen nur gegenüber einzelnen Personen erklärten Verzicht auf die Rechte aus dem Patent (Ergänzung zu BGH, Urteil  
 vom 8. Dezember 1983 - X ZR 15/82, GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung).

## X ARZ 425/13

ZPO § 39, § 281 Abs. 2 Satz 4, § 504  
Die antragsgemäße Verweisung des Rechtsstreits durch das örtlich unzuständige Amtsgericht vor Eintritt in die mündliche Verhandlung zur Hauptsache ist  
auch dann bindend, wenn der Beklagte nicht nach § 504 ZPO belehrt worden  
ist (Fortführung von BGH, Beschluss vom 19. Februar 2013 - X ARZ 507/12,  
NJW-RR 2013, 764; Beschluss vom 19. März 2013 - X ARZ 622/12, juris).

## X ZR 19/12

Tretkurbeleinheit  
PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3  
a) Ein neues Angriffsmittel, das aus im zweiten Rechtszug neu eingeführten  
 technischen Informationen einer Entgegenhaltung hergeleitet werden und  
 das Klagevorbringen stützen soll, ist im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren unabhängig davon nur unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2  
 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO zuzulassen, ob Vorveröffentlichung und technischer Inhalt der Entgegenhaltung außer Streit stehen. Für Dokumente, die  
 eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen könnten und daher als Verteidigungsmittel des Beklagten in Betracht kommen,  
 gilt Entsprechendes.  
b) Beruft sich der Kläger darauf, eine Entgegenhaltung erst durch eine nach  
 Erlass des erstinstanzlichen Urteils durchgeführte Recherche aufgefunden  
 zu haben, ist das hierauf gestützte Angriffsmittel nur dann nach § 531  
 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen, wenn der Kläger dartut, dass die Entgegenhaltung mit einem sachgerecht gewählten Suchprofil bei der für die  
 Begründung der Patentnichtigkeitsklage durchgeführten Recherche nicht  
 aufgefunden werden konnte.

## X ZR 83/10

Nichtigkeitsstreitwert II  
RVG § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 1  
Wird das Streitpatent von mehreren Klägern in demselben Umfang angegriffen,  
ist für eine Aufteilung des Streitwerts auf die einzelnen Klagen und eine gesonderte Wertfestsetzung für den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit  
des Prozessbevollmächtigten des einzelnen Klägers kein Raum.

## X ZR 130/12

Kabelschloss  
PatG § 139 Abs. 2  
Bei der Bestimmung des herauszugebenden Anteils des Verletzergewinns, der durch  
die Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre vermittelt worden ist, ist regelmäßig  
auch zu berücksichtigen, ob und inwieweit die erfindungsgemäße Ausgestaltung oder die damit unmittelbar oder mittelbar verbundenen technischen oder wirtschaftlichen Vorteile für die Abnehmer des Patentverletzers erkennbar waren oder ihnen  
gegenüber werblich herausgestellt wurden (im Anschluss an BGH, Urteil vom 24. Juli  
2012 - X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 Rn. 18 ff. - Flaschenträger).

## X ZR 1/13

Kostenbegünstigung III  
PatG § 144 Abs. 1  
a) Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über  
 nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, wird in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet, wenn es mit  
 einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (Bestätigung von BGH, Beschluss  
 vom 24. Februar 1953 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünstigung I).  
b) Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem  
 finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der  
 Gegenseite auferlegt, ist es in der Regel nicht angemessen, ihn von diesem  
 Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG noch weitergehend zu entlasten.

## X ZR 2/13

Kostenbegünstigung III  
PatG § 144 Abs. 1  
a) Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über  
 nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, wird in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet, wenn es mit  
 einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (Bestätigung von BGH, Beschluss  
 vom 24. Februar 1953 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünstigung I).  
b) Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem  
 finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der  
 Gegenseite auferlegt, ist es in der Regel nicht angemessen, ihn von diesem  
 Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG noch weitergehend zu entlasten.

## X ZB 8/12

Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren  
PatG § 21 Abs. 2 Nr. 1, PatG § 34 Abs. 4  
a) Dem Patentanmelder ist es grundsätzlich unbenommen, den beanspruchten  
 Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen, sofern dies dem berechtigten Anliegen Rechnung  
 trägt, die Erfindung in vollem Umfang zu erfassen.  
b) Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, dem  
 Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit  
 ein Schutz begehrt wird, der nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann  
 unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das  
 der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird.  
c) Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass eine solche Fassung des Patentanspruchs neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch  
 die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden,  
 noch dass die Bereitstellung erfinderische Tätigkeit erfordern kann.

## X ARZ 423/13

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3, § 697 Abs. 2  
Das zuständige Gericht kann, wenn ein Mahnverfahren vorangegangen ist und  
mehrere Antragsgegner Widerspruch oder Einspruch eingelegt haben, noch  
nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO bestimmt werden, wenn der Antragsteller einen  
entsprechenden Antrag mit der Anspruchsbegründung stellt oder, bei Unkenntnis des dafür zuständigen Obergerichts, gegenüber den Streitgerichten zumindest ankündigt und den Antrag unverzüglich nachholt.

## X ZR 160/12

VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 3  
a) Ein durch Vogelschlag verursachter Turbinenschaden, der den Abbruch eines  
 Starts erzwingt oder den erneuten Einsatz eines beim Landeanflug beschädigten  
 Flugzeugs hindert, begründet außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5  
 Abs. 3 der Fluggastrechteverordnung.  
b) Das Luftfahrtunternehmen wird von der Verpflichtung zu einer Ausgleichszahlung  
 nur dann frei, wenn es eine Annullierung oder erhebliche Verspätung des Flugs  
 infolge des Schadens nicht verhindern kann. Dazu hat das Luftfahrtunternehmen  
 darzutun, dass es auf Störungen seines Flugplans, die als Folge eines  
 außergewöhnlichen Ereignisses oder aus anderen Gründen, insbesondere wegen  
 auftretender technischer Defekte, eintreten können, angemessen vorbereitet ist  
 und die im Personenluftverkehr üblichen Vorkehrungen getroffen hat, um auf  
 solche Störungen reagieren und die Annullierung oder erhebliche Verspätung  
 eines hiervon betroffenen Flugs wenn möglich vermeiden zu können.

## X ZR 40/12

Fettsäuren  
EPÜ Art. 54 Abs. 5; PatG § 3 Abs. 4  
- Das nachträgliche Auffinden der biologischen Zusammenhänge, die der  
Wirkung eines Arzneimittels zugrunde liegen, offenbart keine neue Lehre zum  
technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit  
einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer  
Krankheit übereinstimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 9. Juni 2011  
- X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 44 - Memantin).

## X ZR 41/11

Bildanzeigegerät  
PatG § 3 Abs. 1 Satz 2  
Wird dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterlage überlassen, steht es der Offenkundigkeit der darin enthaltenen technischen Informationen nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Veräußerers nur für  
einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen und eine Vervielfältigung zu  
anderen Zwecken untersagt ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 15. Januar  
2013 - X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 - Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser).

## X ZB 17/12

Bergbaumaschine  
PatG § 123 Abs. 1 Satz 1  
a) Ein Anwalt muss durch allgemeine Anweisungen sicherstellen, dass sein Büropersonal nicht eigenmächtig im Fristenkalender eingetragene Fristen ändert oder löscht. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine außergewöhnliche  
 Verfahrensgestaltung Anlass zur Prüfung gibt, ob die bereits eingetragenen  
 Fristen maßgeblich bleiben oder nicht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom  
 20. September 2007 - I ZB 108/05, AnwBl 2007, 869 Rn. 5).  
b) Diese Grundsätze sind auch für die Überwachung von Validierungsfristen für  
 ein Patent heranzuziehen.  
c) Eine an die mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter der Kanzlei gerichtete Anweisung, alle erkennbaren Probleme und Fragen mit dem verantwortlichen Anwalt zu klären, reicht zur Erfüllung der sich daraus ergebenden  
 Pflichten nicht aus.

## X ZR 115/12

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3, Art. 7  
a) Kehrt der Fluggast, der wegen eines verspäteten Flugs einen gebuchten Anschlussflug verpasst hat und mit einem ihm angebotenen Ersatzflug sein Endziel  
 nicht früher als drei Stunden nach der vorgesehenen Ankunftszeit erreichen kann,  
 zum ersten Abflugort zurück, steht ihm gleichwohl ein Ausgleichsanspruch wegen  
 erheblicher Verspätung zu.  
b) Die Verspätung eines Flugs geht regelmäßig auf außergewöhnliche Umstände  
 zurück, wenn sie darauf beruht, dass das pünktlich gestartete Flugzeug am Ankunftsflughafen keine Landeerlaubnis erhält.

## X ZR 171/12

Einkaufskühltasche  
ZPO § 3; RVG § 14 Abs. 1, § 23 Abs. 1; RVG VV Nr. 2300  
a) Die Ermittlung des Werts eines Unterlassungsanspruchs wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts erfordert eine Prognose, mit der  
 sowohl der künftige Wert des Schutzrechts für den Anspruchsgläubiger  
 als auch die Gefährdung der Realisierung dieses Werts durch den als  
 Verletzer in Anspruch Genommenen abgeschätzt wird.  
b) Die Geltendmachung einer Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterverletzung rechtfertigt für sich genommen noch nicht die Annahme,  
 der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit sei umfangreich oder  
 schwierig.

## X ZR 3/13

Profilstrangpressverfahren  
BGB § 204 Abs. 1 Nrn. 4 und 12; ArbEG §§ 28, 29, 37  
Die Anrufung der durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen  
Patent- und Markenamt eingerichteten Schiedsstelle hemmt die Verjährung nicht  
nach § 204 Abs. 1 Nr. 12 BGB, wohl aber in entsprechender Anwendung des § 204  
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Die Schiedsstelle steht insoweit einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle gleich.

## X ZR 24/13

BGB § 651a Abs. 1, § 315 Abs. 1, § 307 Abs. 1 Bi, Cc, § 308 Nr. 4;  
BGB-InfoV § 6 Abs. 2  
a) Die Luftbeförderung gehört bei einer Flugreise zu der vom Reiseveranstalter zu erbringenden Hauptleistung. Der Reisevertrag muss die Frage regeln, wann sie erbracht werden soll.  
b) Der Zeitpunkt der Abreise kann im Reisevertrag nicht nur als nach Tag  
 und Uhrzeit bezeichneter Zeitpunkt vereinbart, sondern auch zum Gegenstand eines Leistungsbestimmungsrechts des Reiseveranstalters  
 gemacht werden, das es diesem erlaubt, die genaue Leistungszeit innerhalb eines vereinbarten Rahmens festzulegen. Ein solches Bestimmungsrecht kann auch durch die Vereinbarung einer als voraussichtlich  
 bezeichneten Abreisezeit eingeräumt werden.  
c) Liegt dem Reisevertrag eine vom Reiseveranstalter genannte voraussichtliche Abreisezeit (hier: Abflugzeit) zugrunde, ist diese jedenfalls  
 annähernd einzuhalten.  
d) Die Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Reiseveranstalters  
 ""Die endgültige Festlegung der Flugzeiten obliegt dem Veranstalter mit den Reiseunterlagen.""  
und  
 ""Informationen über Flugzeiten durch Reisebüros sind unverbindlich.""  
benachteiligen den Reisenden entgegen den Geboten von Treu und  
Glauben unangemessen und sind unwirksam.

## X ZR 4/11

Anthocyanverbindung  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Der Fachmann, der mit der Bereitstellung eines Stoffs für einen bestimmten  
 Einsatzzweck betraut ist, hat Anlass, anhand der einschlägigen rechtlichen  
 Bestimmungen abzuklären, welche Lösungswege unter rechtlichen Aspekten  
 hinreichende Aussicht auf Erfolg haben.  
b) Wird in den einschlägigen rechtlichen Vorschriften eine einzelne Maßnahme,  
 die im Stand der Technik als stabilitätsfördernd bekannt war, ausdrücklich  
 hervorgehoben und für zulässig erklärt, besteht grundsätzlich Veranlassung,  
 diese Maßnahme bei der Suche nach Möglichkeiten zur Stabilitätsförderung  
 auch für solche Ausgangsstoffe in Betracht zu ziehen, für die entsprechende  
 Verbindungen im Stand der Technik noch nicht vorbeschrieben sind.

## X ARZ 578/13

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
Die Unterbrechung des Rechtsstreits durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer beklagten Partei hindert die Gerichtsstandsbestimmung nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO nicht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 21. Januar 2009 - Xa ARZ 273/08).

## X ZB 15/13

Stadtbahnprogramm Gera  
GWB § 97 Abs. 2, 5; VOB/A § 8 EG Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b, § 16 EG Abs. 2, 6 ff.; SektVO § 8  
Abs. 1, § 29  
a) Ist in einem in den Geltungsbereich des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fallenden Vergabeverfahren der Preis alleiniges Zuschlagskriterium, dürfen Nebenangebote grundsätzlich nicht zugelassen und gewertet werden.  
b) Die für Nebenangebote vorzugebenden Mindestanforderungen brauchen im Allgemeinen  
 nicht alle Details der Ausführung zu erfassen, sondern dürfen Spielraum für eine hinreichend große Variationsbreite in der Ausarbeitung von Alternativvorschlägen lassen und  
 sich darauf beschränken, den Bietern, abgesehen von technischen Spezifikationen, in allgemeinerer Form den Standard und die wesentlichen Merkmale zu vermitteln, die eine Alternativausführung aufweisen muss.  
c) Die vergaberechtskonforme Wertung von Nebenangeboten, die den vorgegebenen Mindestanforderungen genügen, ist durch Festlegung aussagekräftiger, auf den jeweiligen  
 Auftragsgegenstand und den mit ihm zu deckenden Bedarf zugeschnittener Zuschlagskriterien zu gewährleisten, die es ermöglichen, das Qualitätsniveau von Nebenangeboten und  
 ihren technisch-funktionellen und sonstigen sachlichen Wert über die Mindestanforderungen hinaus nachvollziehbar und überprüfbar mit dem für die Hauptangebote nach dem  
 Amtsvorschlag vorausgesetzten Standard zu vergleichen.  
VOB/A § 16 EG Abs. 2; SektVO § 20 Abs. 1, 2  
Im offenen Verfahren ist die Vergabestelle nicht an die einmal bejahte Eignung eines Bieters  
gebunden; verneint sie dessen Eignung nachträglich, insbesondere erst, nachdem dieser einen  
Nachprüfungsantrag gestellt hat, kann dies lediglich Anlass geben, besonders kritisch zu prüfen, ob die Entscheidung die im Interesse eines verantwortungsvollen Einsatzes öffentlicher  
Mittel gebotene Korrektur einer Fehleinschätzung darstellt oder von sachfremden Erwägungen  
getragen ist.

## X ZB 18/12

""Fond Memories""  
SortG § 6 Abs. 1  
§ 6 Abs. 1 SortG ist mangels einer einheitlichen Regelung über eine kürzere Frist innerhalb der Europäischen Union dahin auszulegen, dass eine Sorte als neu gilt, wenn Pflanzen oder Pflanzenteile der Sorte mit Zustimmung des Berechtigten oder seines Rechtsvorgängers vor dem Antragstag nicht oder nur innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr im Inland oder von vier Jahren (bei Reben und Baumarten sechs Jahren) im  
Ausland zu gewerblichen Zwecken an andere abgegeben worden sind.

## X ZR 107/12

Kommunikationskanal  
EPÜ Art. 88  
Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich  
die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen  
technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung  
als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

## X ZR 42/13

IP-Attorney (Malta)  
PatG § 113 Satz 1; PatAnwO § 5 Abs. 1; PatAnwZEignPrG § 1 Abs. 1  
Die Eintragung als ""IP Attorney"" beim Nationalen Amt für Geistiges Eigentum  
der Republik Malta berechtigt nicht dazu, Parteien vor dem Bundesgerichtshof  
als Patentanwalt zu vertreten.

## X ZB 2/13

Flexitanks II  
ZPO §§ 704, 888  
Ein Vollstreckungstitel, der dem Schuldner aufgibt, über die von ihm getätigten  
Verkäufe bestimmter Gegenstände Auskunft zu geben und Rechnung zu legen,  
ist dahin auszulegen, dass sich die Pflicht auch auf Verkäufe durch ein Tochterunternehmen des Schuldners erstreckt, sofern solche Geschäfte in den  
Gründen der zu vollstreckenden Entscheidung als von der Auskunftspflicht umfasst bezeichnet werden.

## X ZB 5/13

Kollagenase I  
PatG § 3 Abs. 4, § 2a Abs. 1 Nr. 2  
a) Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Medikaments betrifft,  
 hat die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen  
 Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft  
 zum Gegenstand (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2005 -  
 X ZB 7/03, BGHZ 164, 220, 222 = GRUR 2006, 135 Rn. 11 - Arzneimittelgebrauchsmuster). Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen  
 Stoffschutz, wie ihn § 3 Abs. 4 PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ nunmehr auch  
 für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon,  
 ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck  
 oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist.  
b) Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung  
 wird nicht nur durch die zu behandelnde Krankheit und die Dosierung be-  
 -2-  
 stimmt, sondern auch durch sonstige Parameter, die auf die Wirkung des  
 Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können.  
c) Wegen § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG können therapiebezogene Anweisungen nur  
 dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die  
 Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in  
 sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen  
 betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln.  
PatG § 4  
Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die  
dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten.

## X ZB 6/13

Kollagenase II  
PatG § 4  
a) Die Anweisung, einen Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere  
 Körperteile zu verhindern, ist nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt, weil es am Prioritätstag bekannt war, dass Komplikationen,  
 die einige Tage nach der Behandlung auftreten, durch Ruhigstellen behandelt werden können.  
b) Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind auch Handlungsweisen zu berücksichtigen,  
 die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum  
 ärztlichen Standard-Repertoire gehörten.

## X ARZ 664/13

ZPO § 36 Abs. 2  
Der Bundesgerichtshof ist bei einem negativen Kompetenzkonflikt zwischen  
dem Kartellsenat und einem Zivilsenat des Oberlandesgerichts nicht zur Bestimmung des zuständigen Gerichts berufen.

## X ZR 139/10

Farbversorgungssystem  
EPÜ Art. 56  
Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine  
Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art  
nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann  
Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die  
Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als  
objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit  
Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.

## X ZR 150/11

BGB §§ 812, 518  
Beruft sich der Leistungsempfänger gegenüber dem Bereicherungsanspruch auf ein nicht notariell beurkundetes Schenkungsversprechen als  
Rechtsgrund, so beschränkt sich die ihn treffende Beweislast auf den  
Nachweis, dass die Leistung mit Wissen und Wollen des Leistenden bewirkt und der Formmangel damit geheilt worden ist. Das Fehlen eines  
Schenkungsversprechens muss demgegenüber der Leistende beweisen  
(Fortführung von BGH, Urteil vom 14. November 2006 - X ZR 34/05,

## X ZB 12/13

Bioabfallvergärungsanlage  
GKG § 50 Abs. 2; VgV § 3 Abs. 1 Abs. 4 Nr. 2  
Soll eine Dienstleistung nach den Vergabeunterlagen über einen festgelegten  
Zeitraum hinweg erbracht und der Vergabestelle darüber hinaus ein einseitiges  
Optionsrecht zur Verlängerung der Laufzeit des Vertrages eingeräumt werden,  
beträgt der Streitwert für das Nachprüfungsbeschwerdeverfahren 5 % der auf  
die fest vorgesehene Laufzeit entfallenden, gegebenenfalls zu schätzenden  
Bruttoauftragssumme und 5 % der im optional möglichen Zeitraum anfallenden  
Vergütung abzüglich eines der Ungewissheit der Vertragsverlängerung Rechnung tragenden Abschlags von regelmäßig 50 %.

## X ZR 77/12

Proteintrennung  
PatG § 81  
Eine Patentnichtigkeitsklage ist nicht schon deshalb als rechtsmissbräuchlich  
anzusehen, weil sich der Nichtigkeitskläger einer früheren, von einer zusammen  
mit ihm wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommenen Partei  
erhobenen Klage nicht als Streitgenosse oder Streithelfer angeschlossen, sondern zunächst den Ausgang dieses Verfahrens abgewartet hat.  
EPÜ Art. 54; PatG § 3  
a) Durch eine Vorveröffentlichung offenbart kann auch dasjenige sein, was im  
 Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt, aus der  
 Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten  
 Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern ""mitgelesen"" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem  
 erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen,  
 sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor  
 dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (Bestätigung von BGH, Urteil  
 vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 -  
 Olanzapin).  
b) Ergibt sich für den Fachmann aus der Beschreibung eines Verfahrens zur  
 Herstellung eines zum therapeutischen Einsatz geeigneten Proteinkonzentrats, dass es weiterer Verfahrensschritte bedarf, um die therapeutische Einsetzbarkeit herbeizuführen, so ist eine Maßnahme, die im Prioritätszeitpunkt  
 das in der Praxis allgemein übliche Mittel war, um dieses Ziel zu erreichen,  
 vom Offenbarungsgehalt der Veröffentlichung umfasst.

## X ZB 18/13

Fahrbahnerneuerung  
GWB § 124 Abs. 2  
Die Divergenzvorlage kann nur in denselben Grenzen auf Ausschnitte des Beschwerdeverfahrens beschränkt werden, in denen im Zivilprozess Teilurteile  
zulässig sind und die Zulassung der Revision wirksam beschränkt werden kann.  
GG Art. 85 ff.; GWB § 109  
Bei der Vergabe von Bau- bzw. Instandsetzungsarbeiten an einer Bundesautobahn ist als öffentlicher Auftraggeber und Antragsgegner im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren das jeweils betroffene Land anzusehen, nicht die  
Bundesrepublik Deutschland.  
VOB/A § 17 Abs. 1 Nr. 3, § 17 EG Abs. 1 Nr. 3; VOL/A § 17 Abs. 1 Buchst. d,  
§ 20 EG Abs. 1 Buchst. d  
Ob ein anderer schwerwiegender Grund vorliegt, der zur Aufhebung des  
Vergabeverfahrens berechtigt, ist aufgrund einer umfassenden, alle für die Aufhebungsentscheidung maßgeblichen Umstände berücksichtigenden Interessenabwägung zu entscheiden (Weiterführung von BGH, Urteil vom 12. Juni  
2001 - X ZR 150/99, NZBau 2001, 637).

## X ZR 94/12

BGB § 530  
a) Ein grob undankbares Verhalten kann sowohl mangels Umständen, die objektiv die gebotene Rücksichtnahme auf die Belange des Schenkers vermissen lassen, als auch deshalb zu verneinen sein, weil sich das Verhalten des  
 Beschenkten jedenfalls subjektiv nicht als Ausdruck einer undankbaren Einstellung gegenüber dem Schenker darstellt. Die Beurteilung der subjektiven  
 Seite des Tatbestands kann jedoch in der Regel erst dann erfolgen, wenn  
 sich der Tatrichter darüber Rechenschaft abgelegt hat, welche Sachverhaltselemente objektiv geeignet sind, einen den Widerruf der Schenkung rechtfertigenden Mangel an von Dankbarkeit geprägter Rücksichtnahme zum Ausdruck zu bringen.  
b) Bei der objektiven Gesamtwürdigung der Umstände kann insbesondere zu  
 berücksichtigen sein, dass ein Schenker, der dem Beschenkten durch eine  
 umfassende Vollmacht die Möglichkeit gegeben hat, in seinem Namen in allen ihn betreffenden Angelegenheiten tätig zu werden und erforderlichenfalls  
 auch tief in seine Lebensführung eingreifende Entscheidungen zu treffen, zu  
 denen er selbst nicht mehr in der Lage sein sollte, einen schonenden Gebrauch von den sich hieraus ergebenden rechtlichen Befugnissen unter  
 bestmöglicher Wahrung seiner personellen Autonomie erwarten darf.

## X ZR 31/11

Reifendemontiermaschine  
EPÜ Art. 69 Abs. 1  
Es ist durch Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung  
und der Zeichnungen zu ermitteln, ob die Kennzeichnung des Gegenstands eines  
Nebenanspruchs dahin, dass er eine in Übereinstimmung mit den vorangehenden  
Ansprüchen ausgebildete Vorrichtung umfasst (hier: comprising a device in accordance with claims 1 to 12), die Verwirklichung der Merkmale sämtlicher vorangehender Unteransprüche erfordert.

## X ZB 11/13

Prüfungsgebühr  
PatKostG § 10 Abs. 2  
Hat der Anmelder Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr bezahlt, begründet es keinen Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr, wenn die Anmeldung später  
zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; dies gilt auch dann, wenn die  
Prüfung der Anmeldung noch nicht aufgenommen worden ist.

## X ZR 11/14

ZPO §§ 78 Abs. 1, 307, 555 Abs. 3  
Der Revisionsbeklagte kann den gegen ihn geltend gemachten Anspruch, jedenfalls solange der Kläger seine Revision noch nicht begründet hat, durch Erklärung seines zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten anerkennen.

## X ZR 135/11

BGB § 313, § 516 Abs. 1  
a) Die Zuwendung eines Vermögenswerts, die der Absicherung des anderen  
 Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft für den Fall dienen soll,  
 dass der Zuwendende während des Bestands der Lebensgemeinschaft verstirbt, ist regelmäßig keine Schenkung, sondern eine gemeinschaftsbezogene Zuwendung.  
b) Die Zuwendung kann wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage zurückzugewähren sein, wenn die Lebensgemeinschaft nach der Zuwendung scheitert.

## X ZR 25/13

Sitzgelenk  
ZPO 516 Abs. 1  
Eine Berufung kann nur zurückgenommen werden, solange das Berufungsverfahren noch nicht beendet ist.  
PatG § 110; ZPO § 269 Abs. 1  
a) Eine Patentnichtigkeitsklage kann auch in der Berufungsinstanz ohne Einwilligung des Beklagten zurückgenommen werden (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 - X ZR 25/86, GRUR 1993, 895 - Hartschaumplatten).  
b) Eine Klagerücknahme durch die Hauptpartei bedarf auch dann nicht der Zustimmung eines auf Seiten des Klägers am Rechtsstreit beteiligten Streithelfers, wenn dieser gemäß § 69 ZPO als Streitgenosse anzusehen ist (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 22. Dezember 1964 - Ia ZR 237/63, GRUR  
 1965, 297 f. - Nebenintervention).

## X ZR 134/13

BGB § 651a; BGB-InfoV § 4 Nr. 6, § 5 Nr. 1  
a) Reiserecht ist auf einen Vertrag, der allein eine Hotelbuchung betrifft, entsprechend anzuwenden, wenn der Veranstalter diese Leistung in eigener  
 Verantwortung und mit gleichen oder ähnlichen Organisationspflichten wie  
 bei einer Reise erbringen soll, zu der eine weitere Reiseleistung gehört.  
b) Soweit der Reisende über Pass- und Visumerfordernisse zu informieren ist,  
 betrifft dies die Anforderungen, die sich aus den aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen am Reiseziel sowie bei Transitaufenthalten ergeben. Zur geschuldeten Information gehören nicht Umstände, die die Gültigkeit des eigenen  
 Reisepasses betreffen.

## X ZR 2/13

Analog-Digital-Wandler  
PatG § 117; ZPO § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1  
Greift das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis nur  
einzelne Angriffsmittel des Klägers auf, so hat der Beklagte in der Regel keinen  
Anlass, zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen,  
vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die  
das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht  
aussichtsreich eingeschätzt hat.

## X ZR 121/13

VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 3; Art.  
6 Abs.1; Art. 8 Abs. 1  
a) Beeinträchtigen außergewöhnliche Umstände (hier: ein Fluglotsenstreik) die  
 Einhaltung des Flugplans eines Luftverkehrsunternehmens, kommt es für die  
 Beurteilung der Frage, ob die Annullierung oder große Verspätung eines  
 Flugs darauf zurückgeht, nicht darauf an, ob der Flug von den Umständen  
 unmittelbar betroffen ist oder die Umstände an demselben Tag bei einem der  
 vorangehenden Flüge des für den annullierten oder verspäteten Flugs vorgesehenen Flugzeugs eingetreten sind.  
b) Welche Maßnahmen einem Luftverkehrsunternehmen zuzumuten sind, um  
 zu vermeiden, dass außergewöhnliche Umstände zu einer großen Verspätung eines Fluges führen oder Anlass zu seiner Annullierung geben, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls; die Zumutbarkeit ist situationsabhängig zu beurteilen. Die Fluggastrechteverordnung begründet keine  
 Verpflichtung der Luftverkehrsunternehmen, ohne konkreten Anlass Vorkehrungen wie etwa das Vorhalten von Ersatzflugzeugen zu treffen, um den Folgen außergewöhnlicher Umstände begegnen zu können.  
c) Die Umbuchung von Fluggästen auf andere Flüge ist keine Maßnahme, um  
 eine Annullierung oder eine große Verspätung zu vermeiden, sondern eine  
 zusätzliche Möglichkeit, eine Ausgleichszahlung abzuwenden, obwohl eine  
 Annullierung oder große Verspätung eingetreten ist. Dies gilt auch dann,  
 wenn es im Einzelfall möglich gewesen wäre, alle Fluggäste eines annullierten oder verspäteten Flugs auf einen anderen Flug umzubuchen.

## X ZB 8/13

Rabattvereinbarungen II  
GWB § 128 Abs. 4; ZPO §§ 103 ff.; RVG VV Nr. 2300  
Die für die Vertretung im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren vor der  
Vergabekammer zur Festsetzung begehrte Geschäftsgebühr ist auf die Verfahrensgebühr des Beschwerdeverfahrens auch dann anzurechnen, wenn der anwaltliche Vertreter des Erstattungsberechtigten für diesen auf der Grundlage  
einer Stundenhonorarvereinbarung tätig geworden ist.

## X ZR 61/13

Nicht zu ersetzender Nachteil  
ZPO § 719 Abs. 2  
Wird das Klagepatent, das der Zwangsvollstreckung aus einem Verletzungsurteil des  
Berufungsgerichts zugrunde liegt, nach Schluss der mündlichen Verhandlung vor  
dem Berufungsgericht durch nicht rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts für  
nichtig erklärt, liegt darin kein zusätzlicher nicht zu ersetzender Nachteil, der eine  
vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung im Revisionsverfahren nach § 719  
Abs. 2 ZPO rechtfertigt.

## X ZB 19/12

Kommunikationsrouter  
PatG § 26 Abs. 3, § 65 Abs. 2 Satz 3, § 100 Abs. 3 Nr. 3  
a) Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Technische Beschwerdesenat  
 des Patentgerichts auf den technischen Fachgebieten, die in seine Zuständigkeit  
 fallen, aufgrund der Anforderungen, die das Gesetz an die berufliche Qualifikation  
 der technischen Richter stellt, und deren durch die ständige Befassung mit Erfindungen in diesen Bereichen gebildetes Erfahrungswissen über die zur Beurteilung  
 der jeweils entscheidungserheblichen Fragen erforderliche technische Sachkunde  
 verfügt. Dies schließt nicht aus, dass im Einzelfall dennoch die Einholung eines  
 Sachverständigengutachtens angezeigt oder auch geboten sein kann, weil es auf  
 fachlich-technische Fragen auf einem Teilgebiet des Fachgebiets, für den der  
 Technische Beschwerdesenat zuständig ist, ankommt und die zur Entscheidung  
 berufenen Richter über die zu deren erschöpfender Beurteilung erforderliche spezielle Sachkunde und gegebenenfalls Erfahrung nicht verfügen (im Anschluss an  
 BGHZ 53, 283 - Anthradipyrazol).  
b) Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann grundsätzlich nur dann mit Erfolg auf die unterbliebene Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sachverständigen gestützt werden, wenn aufgezeigt wird, aufgrund  
 welcher Umstände es sich dem Technischen Beschwerdesenat aufdrängen musste, er bedürfe zur Beurteilung des Sachverhalts der Heranziehung zusätzlicher externer Sachkunde.

## X ZR 102/13

VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 3  
a) Eine große Verspätung geht auf außergewöhnliche Umstände zurück und  
 befreit damit von der Verpflichtung zu einer Ausgleichsleistung, wenn sie  
 durch dem Luftverkehrsunternehmen in der gegebenen Situation (hier: nach  
 Startabbruch infolge Vogelschlags) mögliche und zumutbare Maßnahmen  
 nicht vermieden werden konnte.  
b) Das Luftverkehrsunternehmen muss Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der  
 konkreten Maßnahmen darlegen, die es nach dem Eintritt des Ereignisses  
 getroffen hat, um den Flug so bald wie möglich durchzuführen.

## X ZR 1/14

BGB-InfoV § 6 Abs. 2  
a) § 6 Abs. 2 Nr. 2 BGB-InfoV schreibt nicht vor, in welcher Form und mit welcher Genauigkeit im Reisevertrag die Zeit der Abreise und die Zeit der Rückkehr festzulegen sind. Die Vorschrift bestimmt lediglich, dass der Reisende  
 darüber zu informieren ist, was sich hinsichtlich der Abreisezeit und der Zeit  
 der Rückkehr aus dem Reisevertrag ergibt.  
b) Sind im Reisevertrag Uhrzeiten für den Hin- und Rückflug nicht vereinbart  
 und soll dem Reiseveranstalter jeweils der gesamte benannte Reisetag für  
 die nachträgliche Festlegung des Zeitpunkts des Hinflugs und des Rückflugs  
 zur Verfügung stehen, wird der Inhalt des Reisevertrags mit der Angabe  
 ""Genaue Flugzeiten noch nicht bekannt"" zutreffend wiedergegeben (im Anschluss an BGH, Urteil vom 10. Dezember 2013 - X ZR 24/13, NJW 2014,  
 1168 = RRa 2014, 132).

## X ZR 61/13

Kurznachrichten  
ZPO § 719  
a) Ist der Verletzungsbeklagte durch ein vorläufig vollstreckbares Urteil, gegen  
 das Einspruch oder Berufung eingelegt worden ist, wegen Patentverletzung  
 verurteilt, ist es grundsätzlich geboten, die Zwangsvollstreckung aus diesem  
 Urteil gemäß § 719 Abs. 1 und § 707 ZPO gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen, wenn das Klagepatent im Patentnichtigkeitsverfahren  
 durch das Bundespatentgericht für nichtig erklärt worden ist.  
b) Unter den gleichen Voraussetzungen ist die Zwangsvollstreckung in entsprechender Anwendung von § 719 Abs. 1 ZPO auch im Revisionsverfahren und  
 im Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen  
 Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen.

## X ZR 126/13

BGB § 651d; FluggastrechteVO Art. 12  
a) Bei einem Anspruch auf Rückzahlung eines Teils des Reisepreises wegen  
 Minderung aufgrund großer Verspätung des Rückfluges nach § 651d BGB  
 handelt es sich um einen weitergehenden Schadensersatzanspruch nach  
 Art. 12 Abs. 1 FluggastrechteVO.  
b) Nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung sind nach der Fluggastrechteverordnung allein wegen großer Verspätung gewährte Ausgleichsleistungen auf den Anspruch auf Rückzahlung eines Teils des Reisepreises wegen Minderung nach § 651d BGB aufgrund derselben großen Verspätung  
 anzurechnen.

## X ZR 35/11

Zugriffsrechte  
PatG § 14; EPÜ Art. 69  
Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in  
der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich  
etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.  
PatG § 4, EPÜ Art. 56  
Der Umstand, dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version eines technischen Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt  
wurde, führt nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend  
anzusehen ist.  
ZPO § 263, § 269 Abs. 3  
Im Falle eines Klägerwechsels hat der ausscheidende Kläger entsprechend  
§ 269 Abs. 3 ZPO die Mehrkosten zu tragen, die durch den Parteiwechsel entstanden sind, nicht aber - darüber hinausgehend - denjenigen Anteil der Kosten, der ihm im Falle einer Klagerücknahme aufzuerlegen wäre.

## X ZR 79/13

BGB § 307 Bm, Ce  
Die Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Luftverkehrsunternehmens  
 ""Prämiendokumente können ausschließlich an Personen verschenkt werden, mit denen der Teilnehmer durch eine gegenseitige Beziehung persönlich verbunden ist, z.B. Verwandte, Freunde  
 und Bekannte, …""  
und  
 ""Der Verkauf, der Tausch, das Anbieten zur Versteigerung oder  
 die sonstige Weitergabe von Prämiendokumenten an Dritte sind  
 untersagt, sofern die Weitergabe nicht ausdrücklich durch Ziffer  
 … gestattet ist.""  
stellen eine im Rahmen eines Kundenbindungsprogramms zulässige Bestimmung der vom Anbieter versprochenen Leistung dar und unterliegen damit nicht  
der Inhaltskontrolle.

## X ZR 128/09

Repaglinid  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Vorteile der Erfindung, an denen der Fachmann seine Bemühungen um eine  
 Weiterentwicklung des Standes der Technik nicht ausgerichtet hätte, weil sie  
 sich erst durch die Erfindung als erreichbar gezeigt haben, können das der  
 Erfindung zugrunde liegende technische Problem (die Aufgabe der Erfindung) nicht bestimmen.  
b) Je nach den Gegebenheiten des technischen Gebiets und den Umständen  
 des Einzelfalles kann das Beschreiten eines jeden von mehreren unterschiedlichen Wegen zur Lösung des Problems naheliegen.

## X ZR 32/14

Fahrbahnerneuerung II  
BGB § 241 Abs. 2  
Die Erteilung des Zuschlags auf ein von einem Kalkulationsirrtum beeinflusstes Angebot kann einen Verstoß gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme auf  
die Interessen des betreffenden Bieters darstellen. Die Schwelle zu einem  
solchen Pflichtenverstoß ist überschritten, wenn dem Bieter aus Sicht eines  
verständigen öffentlichen Auftraggebers bei wirtschaftlicher Betrachtung  
schlechterdings nicht mehr angesonnen werden kann, sich mit dem irrig kalkulierten Preis als einer auch nur annähernd äquivalenten Gegenleistung für  
die zu erbringende Bau-, Liefer- oder Dienstleistung zu begnügen (Weiterführung von BGH, Urteil vom 7. Juli 1998 - X ZR 17/97, BGHZ 139, 177).

## X ZR 105/13

BGB § 651k Abs. 1, 4 und 5  
a) Der Reisevermittler darf Zahlungen des Reisenden auf den Reisepreis  
 vor Beendigung der Reise nur fordern oder annehmen, wenn dem  
 Reisenden nachgewiesen worden ist, dass der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige Reiseveranstalter dem  
 Reisenden eine den Anforderungen des § 651k Abs. 1 Satz 1 BGB  
 entsprechende Sicherheit geleistet hat.  
b) Die bloße Erklärung des Reiseveranstalters, es bestehe eine Insolvenzabsicherung, reicht als Nachweis nicht aus.

## X ZR 119/09

Schleifprodukt  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 3; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6  
Abs. 1 Nr. 3  
a) Dienen Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die zusammen, aber auch je  
 für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser  
 Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken. Die beanspruchte Kombination muss jedoch in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die  
 der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung  
 der Erfindung entnehmen kann.  
b) Kann der Fachmann der Darstellung eines insoweit nicht näher erläuterten  
 Ausführungsbeispiels entnehmen, dass eine von der Erfindung angestrebte  
 Wirkung (hier: eine offene und flexible Struktur eines gewirkten Tuchs) durch  
 eine bestimmte Verbindung zweier technischer Maßnahmen (hier: die Kombination von Trikot- und Satinmaschen in bestimmter Anordnung) erreicht  
 wird, ist damit nicht notwendigerweise offenbart, dass dasselbe auch für jede  
 andere Kombination dieser beiden Maßnahmen gilt.

## X ZR 29/14

Ruhen des Verfahrens  
PatG §§ 110 ff.; ZPO § 251  
Im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren ist das Ruhen des Verfahrens in aller  
Regel nicht anzuordnen, wenn nur der Beklagte und einer von mehreren Klägern dies beantragen.

## X ZB 1/13

Sitzplatznummerierungseinrichtung  
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Ein Gericht kann dem Erfordernis, sich mit einer von seiner Auffassung abweichenden Entscheidung des Europäischen Patentamts oder eines Gerichts eines  
anderen Mitgliedstaates des Europäischen Patentübereinkommens auseinanderzusetzen (BGH, Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010,  
950 - Walzenformgebungsmaschine), im Einzelfall auch dadurch genügen, dass  
es bei der Begründung seiner eigenen Entscheidung auf die Erwägungen eingeht, auf denen die abweichende Beurteilung beruht.

## X ZR 151/12

Zwangsmischer  
PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  
a) Der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren geltend macht, dass der  
 Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt gewesen sei,  
 muss dartun, dass im Stand der Technik technische Lehren bekannt waren,  
 aus denen der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens den Gegenstand der  
 Erfindung entwickeln konnte. Er muss ferner diejenigen technischen und  
 sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darlegen, aus denen das Patentgericht die rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, dass der Fachmann Anlass  
 hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen  
 Weg auch zu gehen.  
b) Erachtet das Patentgericht das Streitpatent in der Fassung eines Hilfsantrags, den der Beklagte erst in der mündlichen Verhandlung nach einem  
 Hinweis des Gerichts gestellt hat, für rechtsbeständig, ist ein neues Angriffsmittel, das aus erstmals im zweiten Rechtszug eingeführten technischen Informationen einer Entgegenhaltung hergeleitet werden soll, zuzulassen,  
 wenn für den Kläger aus dem Hinweis nicht erkennbar war, dass das Patentgericht den Gegenstand des Hilfsantrags als (möglicherweise) patentfähig  
 ansah.

## X ZR 13/14

BGB § 651a Abs. 1, § 651i Abs. 3, § 320 Abs. 1, § 307 Abs. 1 und 3 Bi, Cc  
a) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der der Reisende  
 bei Vertragsschluss eine Anzahlung von nicht mehr als 20 % des Reisepreises zu leisten hat, stellt keine unangemessene Benachteiligung des Reisenden dar und ist wirksam (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Juni 2006  
 - X ZR 59/05, NJW 2006, 3134). Eine höhere Anzahlung kann der Reiseveranstalter nur dann verlangen, wenn er in Höhe eines dem verlangten Anteil  
 des Reisepreises entsprechenden Betrages bei Vertragsschluss seinerseits  
 eigene Aufwendungen erbringen oder fällige Forderungen der Leistungsträger erfüllen muss, deren er sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem  
 Reisevertrag bedient.  
b) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der der Reisende  
 den (gesamten) restlichen Reisepreis früher als 30 Tage vor Reiseantritt zu  
 entrichten hat, benachteiligt den Reisenden entgegen den Geboten von Treu  
 und Glauben unangemessen und ist unwirksam.  
c) Wird in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Reiseveranstalters ein  
 Vomhundertsatz des Reisepreises als Entschädigung festgesetzt, die der  
 Reisende zu zahlen hat, wenn er vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktritt,  
 müssen die unterschiedlichen Reisearten so differenziert werden und die bei  
 einer bestimmten Reiseart als gewöhnlich erspart berücksichtigten Aufwendungen und der bei ihr als gewöhnlich möglich berücksichtigte anderweitige  
 Erwerb in einer Weise bemessen werden, die es zumindest in aller Regel  
 ausschließt, dass die Entschädigung überschritten wird, die nach § 651i  
 Abs. 2 BGB zu zahlen wäre.

## X ZR 147/13

BGB § 651a Abs. 1, § 320 Abs. 1, § 307 Abs. 1 und 3 Bi, Cc  
a) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der der Reisende  
 bei Vertragsschluss eine Anzahlung von nicht mehr als 20 % des Reisepreises zu leisten hat, stellt keine unangemessene Benachteiligung des Reisenden dar und ist wirksam (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Juni 2006  
 - X ZR 59/05, NJW 2006, 3134). Eine höhere Anzahlung kann der Reiseveranstalter nur dann verlangen, wenn er in Höhe eines dem verlangten Anteil  
 des Reisepreises entsprechenden Betrages bei Vertragsschluss seinerseits  
 eigene Aufwendungen erbringen oder fällige Forderungen der Leistungsträger erfüllen muss, deren er sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem  
 Reisevertrag bedient.  
b) Lässt eine Anzahlungsklausel nicht klar erkennen, bei welchen Reisen eine  
 höhere Anzahlung (hier: 40 % des Reisepreises) fällig werden soll, ist dem  
 Transparenzgebot auch dann nicht genügt, wenn der Reiseveranstalter bei  
 Buchung einer Reise, die er der Verpflichtung zu einer höheren Anzahlung  
 unterwerfen will, hierauf ausdrücklich hinweist.

## X ZR 6/13

Presszange  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1  
a) Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen)  
 Vertragspartner gerichtet ist, stellt nur dann eine offenkundige Vorbenutzung  
 dar, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen  
 hat. Ist das Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden  
 Gegenstands gerichtet, kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden.  
b) Die Schlussfolgerung, dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung die nicht  
 nur entfernte Möglichkeit bestanden hat, dass beliebige Dritte und damit  
 auch Fachkundige durch eine Vorbenutzung zuverlässige Kenntnis von der  
 Erfindung erhalten, setzt voraus, dass wie etwa bei einem Angebot oder einer Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz anknüpfen kann.

## X ZR 85/12

BGB § 651a Abs. 1, § 651i Abs. 3, § 320 Abs. 1, § 307 Abs. 1 und 3 Bi, Cc  
a) Wer eine nach den Wünschen des Reisenden zusammengestellte Mehrzahl  
 von Reiseleistungen zu einem Gesamtpreis als Reise anbietet, ist auch dann  
 Reiseveranstalter, wenn der Reisende selbst Einzelleistungen von Leistungsträgern auswählt, deren Angebote ihm der Veranstalter im Rahmen eines  
 Buchungsprogramms zur ""dynamischen Bündelung"" (""Dynamic Packaging"")  
 zu fortlaufend aktualisierten Einzelpreisen zur Verfügung stellt.  
b) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der der Reisende  
 bei Vertragsschluss eine Anzahlung von nicht mehr als 20 % des Reisepreises zu leisten hat, stellt keine unangemessene Benachteiligung des Reisenden dar und ist wirksam (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Juni 2006  
 - X ZR 59/05, NJW 2006, 3134). Eine höhere Anzahlung kann der Reiseveranstalter nur dann verlangen, wenn er in Höhe eines dem verlangten Anteil  
 des Reisepreises entsprechenden Betrages bei Vertragsschluss seinerseits  
 eigene Aufwendungen erbringen oder fällige Forderungen der Leistungsträ-  
 -2-  
 ger erfüllen muss, deren er sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem  
 Reisevertrag bedient.  
c) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der der Reisende  
 den (gesamten) restlichen Reisepreis früher als 30 Tage vor Reiseantritt zu  
 entrichten hat, benachteiligt den Reisenden entgegen den Geboten von Treu  
 und Glauben unangemessen und ist unwirksam.  
d) Wird in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Reiseveranstalters ein  
 Vomhundertsatz des Reisepreises als Entschädigung festgesetzt, die der  
 Reisende zu zahlen hat, wenn er vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktritt,  
 müssen die unterschiedlichen Reisearten so differenziert werden und die bei  
 einer bestimmten Reiseart als gewöhnlich erspart berücksichtigten Aufwendungen und der bei ihr als gewöhnlich möglich berücksichtigte anderweitige  
 Erwerb in einer Weise bemessen werden, die es zumindest in aller Regel  
 ausschließt, dass die Entschädigung überschritten wird, die nach § 651i  
 Abs. 2 BGB zu zahlen wäre.

## X ZR 94/13

Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde  
ZPO § 544; GKVerz Nr. 1230, Nr. 1242; RVG VV Nr. 3206, Nr. 3506  
a) Wenn ein Berufungsurteil mit der Revision und hilfsweise wegen desselben  
 Streitgegenstands mit der Nichtzulassungsbeschwerde angegriffen wird, entstehen neben den Gebühren für das Revisionsverfahren keine weiteren Gerichts- oder Anwaltsgebühren.  
b) Für die Frage, in welchem Umfang ein Berufungsurteil primär mit der Revision und nur hilfsweise mit der Nichtzulassungsbeschwerde angegriffen wird,  
 ist nicht erheblich, ob und in welchem Umfang das Berufungsgericht die Revision tatsächlich zugelassen hat. Maßgeblich ist allein, welches Begehren  
 der Revisionskläger mit seinem Rechtsmittel geltend gemacht hat.

## X ZR 41/13

Quetiapin  
EPÜ Art. 52 Abs. 1; PatG § 1 Abs. 1  
Bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde  
liegt, darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die  
Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war. Vielmehr ist  
das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die  
Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik insoweit erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt.

## X ZR 81/13

Kochgefäß  
EPÜ Art. 69; PatG § 14; IntPatÜbkG Art. II § 3 i.d.F vom 20. Dezember 1991  
a) Zur Prüfung der Gleichwirkung ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf  
 zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt  
 werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe erfindungsgemäß zusammenkommen müssen. Die Gesamtheit dieser Wirkungen repräsentiert die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in ""erfindungswesentliche"" und ""zusätzliche"" Wirkungen ist verfehlt.  
b) Auf den Gutglaubensschutz nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜbkG aF kann sich  
 auch derjenige berufen, dem die fehlerhafte Übersetzung der Patentschrift  
 nicht bekannt war, der jedoch in Kenntnis derselben zu dem Schluss hätte  
 kommen dürfen, dass durch das Patent ein von dem tatsächlich unter Schutz  
 gestellten abweichender Gegenstand geschützt ist.

## X ZR 69/13

Audiosignalcodierung  
PatG § 10 Abs. 1  
a) Ein Mittel bezieht sich nicht schon dann auf ein wesentliches Element der  
 Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG, wenn es zur Verwirklichung eines  
 Verfahrensschritts eingesetzt wird, der den im Patentanspruch eines Verfahrenspatents vorgesehenen Schritten vorausgeht. Dies gilt auch dann, wenn  
 der vorgelagerte Schritt notwendig ist, um die im Patentanspruch vorgesehenen Schritte ausführen zu können, und wenn das Mittel aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt werden  
 kann.  
b) Ein Mittel, mit dem bestimmte Verfahrensschritte bei der Übertragung eines  
 Audiosignals ausgeführt werden, bezieht sich nicht auf ein wesentliches  
 Element der Erfindung, wenn das Patent zwar ein Übertragungsverfahren  
 schützt, im Patentanspruch aber nur andere Schritte dieses Verfahrens näher festgelegt sind und die Ausgestaltung der Verfahrensschritte, auf die sich  
 das Mittel bezieht, für die Verwirklichung der Erfindung nicht von Bedeutung  
 ist.  
c) Wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, an einen Dritten liefert, der es mit seinem Wissen und Wollen  
 zur Benutzung der Erfindung in Deutschland weiterliefert, veranlasst eine Lieferung des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes.

## X ZR 76/13

Stabilisierung der Wasserqualität  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2  
a) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob  
 dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt.  
b) Die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen  
 Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden, die der Erfindung in der Beschreibung zugeschrieben werden.

## X ZR 161/12

Wundbehandlungsvorrichtung  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
Ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent ist  
nicht deshalb für nichtig zu erklären, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält,  
das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend  
offenbart ist, sofern dieses Merkmal zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands  
und nicht zu einem Aliud führt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nichtursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur  
Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (Fortführung von BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff.  
- Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003  
Rn. 24 ff. - Integrationselement).

## X ZR 31/13

Coenzym Q10  
PatG § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 1  
Feststellungen des Patentgerichts, die die Schlussfolgerung tragen, dass die  
Nacharbeitung eines in einer Entgegenhaltung beschriebenen Ausführungsbeispiels zur Verwirklichung eines Merkmals des Gegenstands des Streitpatents  
führt, sind für das Berufungsverfahren bindend, wenn nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an ihrer Richtigkeit begründen.

## X ZR 37/13

Bildstrom  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Art. 56  
Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei  
denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in  
besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von  
Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der  
menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht  
nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung der gezeigten Informationen  
durch den Menschen in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu  
verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines  
technischen Problems mit technischen Mitteln (Weiterführung von BGH, Urteil  
vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe  
topografischer Informationen und vom 23. April 2013 - X ZR 27/12,  
GRUR 2013, 909 - Fahrzeugnavigationssystem).

## X ZR 34/14

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. f, g und j, Art. 3 Abs. 2 Buchst. a, Art. 4, Art. 7  
Abs. 1  
a) Ein Luftverkehrsunternehmen ist grundsätzlich auch dann zu einer Ausgleichszahlung wegen Nichtbeförderung verpflichtet, wenn es dem Fluggast,  
 der über eine bestätigte Buchung für einen Flug verfügt, die Beförderung auf  
 dem gebuchten Flug verweigert, bevor sich der Fluggast zur vorgesehenen  
 Zeit zur Abfertigung für den gebuchten Flug einfinden kann.  
b) Ist die Luftbeförderung Bestandteil einer Reise, kann sich die bestätigte Buchung auch aus einem von dem Reiseveranstalter hierüber ausgestellten Beleg ergeben.  
c) Eine vorweggenommene Beförderungsverweigerung kann darin liegen, dass  
 der Fluggast ohne seine Zustimmung von dem geplanten und tatsächlich  
 durchgeführten auf einen anderen Flug umgebucht und von dem Luftverkehrsunternehmen oder durch eine diesem zuzurechnende Mitteilung des  
 Reiseveranstalters entsprechend unterrichtet wird.

## X ZR 35/14

FluggastrechteVO Art. 3 Abs. 3 Satz 1  
Ein kostenlos befördertes Kleinkind hat auch dann keinen Ausgleichsanspruch  
nach Art. 7 FluggastrechteVO, wenn sich die Entgeltfreiheit aus einem für die  
Öffentlichkeit verfügbaren Tarif ergibt.

## X ZR 60/13

Verdickerpolymer I  
EPÜ Art. 54  
Werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe oder  
Stoffgruppen alternativ beansprucht, fehlt es dem Gegenstand des Patents bereits dann an der erforderlichen Neuheit in der gesamten beanspruchten Bandbreite, wenn einer dieser Stoffe oder eine dieser Stoffgruppen als Bestandteil  
einer solchen Zusammensetzung bekannt war.

## X ZR 43/13

Rotorelemente  
PatG § 38, § 14; EPÜ Art. 123 Abs. 2, Art. 69 Abs. 1  
a) Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen.  
b) Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für  
 sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.

## X ARZ 61/15

ZPO § 145; GVG § 17a  
a) Eine Verfahrenstrennung gemäß § 145 Abs. 1 ZPO ist nicht zulässig, wenn  
 der Gegenstand des abgetrennten Verfahrens in einem zulässigen Eventualverhältnis zu dem im ursprünglichen Verfahren verbliebenen Gegenstand  
 steht.  
b) Hat ein Gericht entgegen diesem Grundsatz eine Verfahrenstrennung ausgesprochen und das abgetrennte Verfahren an das Gericht eines anderen  
 Rechtswegs verwiesen, ist die Verweisung dennoch wirksam, sofern sie nicht  
 mit den in § 17a Abs. 4 GVG vorgesehenen Rechtsmitteln angegriffen wird.

## X ZR 103/13

Kreuzgestänge  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
a) Das Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbständig auszulegen und ist  
 weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren  
 gebunden.  
b) Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele  
 als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten  
 Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des  
 Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden.

## X ARZ 115/15

ZPO § 281 Abs. 2 Satz 4  
Die Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses entfällt nicht schon dann,  
wenn das Gericht eine seine örtliche Zuständigkeit begründende Norm, auf die  
sich der Kläger nicht berufen hat, übersieht (Bestätigung von BGH, Beschluss  
vom 17. Mai 2011 - X ARZ 109/11, NJW-RR 2011, 1364).

## X ZR 101/13

Polymerschaum II  
PatG § 38, § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1  
a) Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung  
 des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen, bei der  
 dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges  
 Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen  
 sind.  
b) Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der  
 Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und  
 (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im Anschluss an BGH, Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180,  
 215 - Straßenbaumaschine).

## X ZR 51/13

Einspritzventil  
PatG § 83 Abs. 1, 4, § 116 Abs. 2  
a) Angriffs- oder Verteidigungsmittel, eine Klageänderung oder eine Verteidigung mit beschränkten Patentansprüchen, die das Patentgericht nicht nach  
 § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen hat, können auch im Berufungsverfahren  
 nicht zurückgewiesen werden.  
b) Ein Nichtigkeitsgrund, der erst nach dem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geltend gemacht worden ist, den das Patentgericht jedoch sachlich beschieden  
 hat, fällt auch dann ohne weiteres im Berufungsverfahren zur Entscheidung  
 an, wenn das Patentgericht offengelassen hat, ob die Zulassung des weiteren Nichtigkeitsgrunds sachdienlich ist.

## X ZB 1/15

Flugzeugzustand  
PatG § 1 Abs. 3 Nr. 1, § 4; EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Art. 56  
a) Mathematische Methoden sind im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG nur  
 dann patentierbar, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.  
b) Eine mathematische Methode kann nur dann als nicht-technisch angesehen  
 werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen  
 Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist.  
c) Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften liegt  
 vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird,  
 anhand von zur Verfügung stehenden Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.  
d) Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann  
 nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet.

## X ZB 4/14

Verdickerpolymer II  
PatG § 123  
An einem einseitigen patentamtlichen Verfahren über einen Wiedereinsetzungsantrag des Patentinhabers ist ein wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommener Dritter nicht beteiligt.

## X ZR 59/13

BGB §§ 516 Abs. 1, 530 Abs. 1, 2346  
a) Auch bei einer mit einem Erbverzicht verbundenen Zuwendung ist für deren  
 Qualifikation als Schenkung maßgeblich, ob sich die Vertragsparteien über  
 die Unentgeltlichkeit der Zuwendung einig sind.  
b) Ob eine unentgeltliche Zuwendung gewollt war, ist unter Würdigung aller  
 Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Maßgebliche Bedeutung kann  
 hierbei neben dem Wortlaut des Vertrages über die Zuwendung und den  
 Erbverzicht den Umständen seines Zustandekommens und seiner Ausgestaltung im Einzelnen zukommen.  
c) Der Verzicht auf das Erb- und Pflichtteilsrecht nimmt der Zuwendung jedenfalls insoweit nicht den Charakter der Unentgeltlichkeit, als er nach dem Willen der Vertragsparteien der Ausgleichung der lebzeitigen Zuwendung bei  
 der Erbfolge dienen soll. Ein solcher Wille ist mangels gegenläufiger Anhaltspunkte regelmäßig anzunehmen, wenn die Höhe der Zuwendung in etwa der Erberwartung entspricht oder diese gar übersteigt.

## X ZR 64/13

Bitratenreduktion  
PatG § 119 Abs. 3, Abs. 5  
Im Patentnichtigkeitsverfahren ist die Sache im Falle der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof regelmäßig zu neuer  
Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen, wenn  
dieses eine Erstbewertung des Standes der Technik unter dem Gesichtspunkt  
der Patentfähigkeit noch nicht vorgenommen hat.

## X ZB 3/14

Mauersteinsatz  
PatKostG § 6 Abs. 2  
a) Legen mehrere Patentinhaber gegen eine Entscheidung des Deutschen Patentund Markenamts im Einspruchsverfahren Beschwerde ein, hat jeder eine Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum PatKostG Nr. 401 100) zu entrichten.  
b) Wird bei einer von mehreren Beteiligten erhobenen Beschwerde nur eine Gebühr  
 gezahlt, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann.

## X ZR 2/15

Brüssel I-VO Art. 5 Nr. 1 Buchst. a, Buchst. b, 2. Spiegelstrich  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV  
folgende Fragen zur Auslegung des Unionsrechts vorgelegt:  
1. Ist Art. 5 Nr. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates  
 vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die  
 Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und  
 Handelssachen dahin auszulegen, dass der Begriff ""Ansprüche aus  
 einem Vertrag"" auch einen Anspruch auf Ausgleichszahlung nach  
 Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame  
 Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer  
 Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)  
 Nr. 296/91 erfasst, der gegenüber einem ausführenden Luftfahrtunternehmen verfolgt wird, welches nicht Vertragspartner des betroffenen Fluggasts ist?  
 -2-  
2. Soweit Art. 5 Nr. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 Anwendung findet:  
 Ist bei einer Personenbeförderung auf einer aus mehreren Flügen  
 bestehenden Flugverbindung ohne nennenswerten Aufenthalt auf  
 den Umsteigeflughäfen der Abflugort der ersten Teilstrecke als Erfüllungsort gemäß Art. 5 Nr. 1 Buchst. b zweiter Spiegelstrich VO (EG)  
 Nr. 44/2001 anzusehen, auch wenn die Flugverbindung von unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen durchgeführt worden ist und sich  
 die Klage gegen das ausführende Luftfahrtunternehmen einer anderen Teilstrecke richtet, auf der es zu einer großen Verspätung gekommen ist?

## X ZB 5/14

Festsetzung der Patentanwaltsvergütung  
RVG § 11  
Die Vergütung des Patentanwalts für die Vertretung einer Partei oder die Mitwirkung bei der Vertretung einer Partei im gerichtlichen Verfahren kann nicht  
nach § 11 RVG gegen den Auftraggeber festgesetzt werden.

## X ZB 8/14

Überraschungsei  
PatKostG § 11 Abs. 3, § 9  
a) § 11 Abs. 3 PatKostG schließt nicht nur eine Beschwerde, sondern auch eine  
 Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts über  
 den Kostenansatz aus.  
b) Die Frage, ob Kosten wegen unrichtiger Sachbehandlung niederzuschlagen  
 sind, betrifft den Kostenansatz.

## X ZR 110/13

Entsperrbild  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Art. 56; PatG § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 4  
a) Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bleiben Anweisungen, die die  
 Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die  
 menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, als solche  
 außer Betracht. Anweisungen, die Informationen betreffen, die nach der erfindungsgemäßen Lehre wiedergegeben werden sollen, können die Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit nur insoweit  
 stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (Bestätigung von BGH, Urteil  
 vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen; Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 37/13, GRUR  
 2015, 660 - Bildstrom).  
b) Informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs sind darauf hin zu  
 untersuchen, ob die wiederzugebende Information sich zugleich als Ausführungsform eines - im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches  
 angegebenen - technischen Lösungsmittels darstellt. In einem solchen Fall  
 ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen.

## X ZR 113/13

PALplus  
EPÜ Art. 54 Abs. 3  
Eine ältere nachveröffentlichte Patentanmeldung ist bei der Neuheitsprüfung  
auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nach ihrer Veröffentlichung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt.

## X ZR 112/13

Teilreflektierende Folie  
EPÜ Art. 87 Abs. 1  
Die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, kann jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder  
Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung  
offenbart ist.

## X ZB 2/15

Verzinsung des Kostenerstattungsanspruchs  
ZPO § 104 Abs. 1 Satz 2  
a) Wird eine zugunsten des Beklagten ergangene Kostengrundentscheidung  
 aufgrund einer Klagerücknahme wirkungslos, so ist der Anspruch auf Kostenerstattung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO dennoch vom Zeitpunkt des  
 Eingangs eines auf der Grundlage der ersten Entscheidung eingereichten  
 Kostenfestsetzungsantrags an zu verzinsen, soweit gemäß § 269 Abs. 4  
 ZPO eine inhaltsgleiche Kostenentscheidung zugunsten des Beklagten ergangen ist.  
b) Wird eine Kostengrundentscheidung aufgehoben oder zu Ungunsten des  
 Gläubigers abgeändert, zu einem späteren Zeitpunkt aber wiederhergestellt,  
 so ist eine Verzinsung des Anspruchs auf Kostenerstattung gemäß § 104  
 Abs. 1 Satz 2 ZPO frühestens von dem Zeitpunkt an möglich, in dem die  
 wiederherstellende Entscheidung verkündet worden ist.

## X ZR 126/14

MÜ Art. 19; BGB § 241  
a) Werden Reisende, Reisegepäck oder Güter nicht zum Bestimmungsort befördert, stellt dies keinen Fall der Verspätung bei der Luftbeförderung im Sinne von Art. 19 MÜ dar.  
b) Sollen vor einer Luftbeförderung Reisegepäckstücke eines Fluggasts vom  
 Transport ausgenommen werden, weil sie nach den Luftsicherheitsvorschriften möglicherweise nicht mittransportiert werden dürfen, trifft das Luftfahrtunternehmen grundsätzlich die vertragliche Pflicht, auf die Hinzuziehung des  
 Fluggastes hinzuwirken, um ihm Gelegenheit zur Aufklärung zu schaffen.

## X ZR 74/14

Luftkappensystem  
PatG § 14; EPÜ Art. 69  
Werden in einer Patentschrift zwei sich nur graduell unterscheidende Maßnahmen (hier: Blockieren und Drosseln eines Luftstroms) ohne nähere Differenzierung als Ausgangspunkt für eine im Stand der Technik auftretende Schwierigkeit benannt, so kann aus dem Umstand, dass im Patentanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: Blockieren) erwähnt ist, nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur Verwirklichung  
der geschützten Lehre nicht ausreicht.

## X ZR 54/11

GKG § 22 Abs. 1 Satz 1, § 66 Abs. 6 Satz 2, § 71 Abs. 1  
a) Bei Erinnerungen gegen den Kostenansatz in Rechtsmittelverfahren, die vor  
 Inkrafttreten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes am 1. August 2013  
 beim Bundesgerichtshof eingeleitet worden sind, liegt die funktionelle Entscheidungszuständigkeit weiterhin beim Senat.  
b) Schließt sich der Berufungsbeklagte der Berufung an, wird er regelmäßig neben dem Berufungskläger zum weiteren Antragsschuldner im Sinne von § 22  
 Abs. 1 Satz 1 GKG.

## X ZR 149/12

Kfz-Stahlbauteil  
PatG §§ 8, 63 Abs. 2 Satz 1  
Ob ein Berechtigter die Übertragung einer Patentanmeldung oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann bzw. ob ein Anspruch auf  
Nennung als (Mit-)Erfinder besteht, erfordert einen prüfenden Vergleich der  
zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dazu ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit  
beide Lehren übereinstimmen. Ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt  
sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend  
gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Weiterführung von BGH,  
Urteil vom 11. November 1980 - X ZR 58/79, BGHZ 78, 358 ff. - Spinnturbine II  
und Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse I).

## X ZR 11/13

Fugenband  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 3; EPÜ Art. 84 Satz 2; ZPO § 62  
a) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit  
 bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.  
b) Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind  
 mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum  
 Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO.

## X ZR 122/13

BGB § 651i Abs. 2 und 3  
a) Der Reiseveranstalter kann eine Reiseleistung, die Gegenstand eines Reisevertrags sein sollte, von dem der Reisende zurückgetreten ist, nur dann  
 durch die erneute Buchung der gleichen Reiseleistung durch einen anderen  
 Reisenden anderweitig verwenden, wenn er die weitere Nachfrage nach der  
 Reiseleistung ohne den Rücktritt mangels freier Kapazität nicht hätte befriedigen können.  
b) Den Anknüpfungspunkt für die Ermittlung der gewöhnlichen Möglichkeit anderweitiger Verwendung von Reiseleistungen, die Gegenstand stornierter  
 Reiseverträge waren, bilden Erfahrungswerte, die hinreichend verlässlich  
 Auskunft darüber geben, wie sich die typische Nachfrage nach einer diese  
 Reiseleistungen umfassenden Reise darstellt. Wird die Reiseleistung im  
 Rahmen unterschiedlicher Reisen angeboten, darf die Betrachtung weder auf  
 willkürlich gewählte Reiseangebote beschränkt werden, noch ist stets ohne  
 weiteres eine Durchschnittsbetrachtung zulässig. Die Erfahrungswerte müssen vielmehr repräsentativ für die Gesamtheit der Reisen sein, die der Reiseveranstalter in der jeweiligen Kategorie oder Preisklasse anbietet.

## X ZR 170/12

Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II  
BGB § 823 Ai  
a) Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung  
 eingeschalteten Rechtsanwalt trifft gegenüber dem später Verwarnten eine  
 Garantenpflicht dahin, den Schutzrechtsinhaber nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschätzenden Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten.  
b) Geht die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auf eine fahrlässig unzutreffende Rechtsberatung des Schutzrechtsinhabers durch einen Rechtsanwalt zurück, kann der Rechtsanwalt neben dem Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in  
 den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz  
 verpflichtet sein.  
c) Hat der Rechtsanwalt den Schutzrechtsinhaber bei unklarer Rechtslage auf  
 alle wesentlichen Gesichtspunkte hingewiesen, die für oder gegen eine Verletzung des Schutzrechts sprechen, und entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber trotz der aufgezeigten Bedenken dazu, die Verwarnung auszusprechen, kommt eine Haftung des Rechtsanwalts wegen unberechtigter  
 Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB regelmäßig nicht in Betracht.

## X ARZ 573/15

ZPO § 32b Abs. 1 Nr. 2  
a) Für die Zuständigkeit nach § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO reicht es aus, wenn nach  
 dem Klägervortrag eine öffentliche Kapitalmarktinformation verwendet wurde.  
 Ob dies durch Übergabe des Prospekts oder in sonstiger Weise erfolgte, ist  
 unerheblich.  
b) Trägt der Kläger vor, dass ein Berater oder Vermittler eine in einem Prospekt  
 veröffentlichte Kapitalmarktinformation verwendet hat, ist näheres Vorbringen  
 zu der Frage, ob diese Information unmittelbar oder mittelbar auf den Prospekt zurückgeht, jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn keine anderen  
 Quellen ersichtlich sind, denen der Berater oder Vermittler sie unabhängig  
 vom Prospektinhalt hätte entnehmen können.

## X ZR 98/13

BGB § 323; AGBGB BW §§ 13, 16  
a) Der Übergeber kann von einem Altenteilsvertrag auch dann zurücktreten,  
 wenn der Vertrag vollzogen worden ist. Ein Recht zum Rücktritt von einem  
 dauerhaft ins Werk gesetzten Hofübergabevertrag steht ihm jedoch nur dann  
 zu, wenn die Verletzung der vertraglichen Pflichten des Übernehmers auch in  
 Ansehung des eigenen Verhaltens des Übergebers ein solches Gewicht hat,  
 dass diesem das Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.  
b) Das Rücktrittsrecht ist in Baden-Württemberg grundsätzlich ausgeschlossen,  
 wenn der Übernehmer nicht bereits wegen einer Vertragsverletzung rechtskräftig zu einer ihm nach dem Altenteilsvertrag obliegenden Leistung verurteilt worden ist.  
c) Dem Übernehmer steht auch bei beiderseitigem das Zusammenleben auf  
 dem Hof störendem Fehlverhalten ein Kündigungsrecht nach § 16 Abs. 1  
 AGBGB BW zu, wenn die Störung vorwiegend durch den Übergeber verursacht wird und das weitere Zusammenleben unzumutbar erschwert.

## X ZR 111/13

Telekommunikationsverbindung  
PatG § 116 Abs. 2, § 117, § 83 Abs. 1; ZPO § 529 Abs. 1  
a) Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte.  
b) Ein Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung in der ersten Instanz kann  
 sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte.  
c) Macht der Beklagte in der ersten Instanz keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt der  
 auf den Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche des Streitpatents geltend und erklärt er nach richterlichem Hinweis in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht,  
 dass es bei der Verteidigung der erteilten Fassung sein Bewenden haben soll, handelt es  
 sich um ein neues Verteidigungsmittel, wenn der Beklagte in der Berufungsinstanz das  
 Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt durch die Kombination des Hauptanspruchs mit  
 Unteransprüchen des Streitpatents verteidigt und sich zur Begründung auf einen eigenständigen erfinderischen Gehalt der Unteransprüche beruft.  
ECLI:DE:BGH:2015:151215UXZR111.13.0  
 -2-

## X ZR 30/14

Glasfasern II  
PatG § 14; EPÜ Art. 69  
a) Ein Unternehmen, das ein Produkt, dessen Vertrieb für einen bestimmten Verwendungszweck nur  
 unter bestimmten, dem Schutz der Gesundheit dienenden Voraussetzungen rechtlich zulässig ist, zu  
 diesem Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, gibt damit unter gewöhnlichen Umständen zu erkennen, dass es diese Voraussetzungen als erfüllt ansieht.  
b) Ist der Vertrieb eines Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck nur mit einem gesundheitsrelevanten Warnhinweis rechtlich zulässig, gibt ein Unternehmen, das ein solches Produkt ohne entsprechenden Hinweis zu diesem Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, unter gewöhnlichen Umständen zu erkennen, dass es das Produkt als ohne Warnhinweis verkehrsfähig ansieht.  
c) Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder  
 erstmals im Inland in den Verkehr bringt, ist dem Verletzten zum Schadensersatz verpflichtet, wenn  
 er die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt  
 werden.  
d) Für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft, die ein  
 Produkt herstellt oder in den inländischen Markt einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres  
 gesetzlichen Vertreters beruht, bedarf es im Regelfall keines näheren Klägervortrags und keiner näheren tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen Handlungen des gesetzlichen Vertreters.

## X ARZ 693/15

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 5, 6; GVG § 17a Abs. 4 Satz 3, § 17b Abs. 1  
Mit einem an einen obersten Gerichtshof des Bundes gerichteten Gerichtsstandsbestimmungsantrag kann von einem Verfahrensbeteiligten nicht zur  
Überprüfung gestellt werden, ob die Verweisung des Verfahrens an das Gericht  
eines anderen Rechtswegs zu Recht erfolgt ist.

## X ZR 109/12

RVG § 33  
Für eine gesonderte, vom Streitwert der Hauptsache abweichende Festsetzung  
des Werts der anwaltlichen Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten eines Streithelfers der Hauptpartei im Rechtsmittelverfahren ist auch dann kein Raum,  
wenn der Streithelfer im betreffenden Rechtszug keine Anträge gestellt hat.

## X ZR 4/15

BGB § 651a  
a) Ob ein Reiseveranstalter, der dem Reisenden Zusatzleistungen am Urlaubsort anbietet, insoweit lediglich als Vermittler oder als Veranstalter auch  
 dieser Leistungen tätig wird, hängt von dem Gesamteindruck ab, den der  
 Reiseveranstalter mit den erteilten Informationen, insbesondere Angebotsunterlagen und weiteren Erläuterungen hierzu, beim Reisenden erweckt.  
b) Will ein Reiseveranstalter lediglich eine Fremdleistung vermitteln, muss ein  
 entsprechender Hinweis deutlich und unmissverständlich sein. Die Anforderungen sind umso höher, je stärker das übrige Verhalten auf eine Stellung  
 als Veranstalter der Zusatzleistung hindeutet.

## X ZR 141/13

Rezeptortyrosinkinase  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3; PatG § 1 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4, § 1a  
Abs. 1, 2  
Eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur  
Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, ist dem Patentschutz unabhängig  
davon zugänglich, ob die Lehre über die zweckgerichtete Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen ""erfinderischen Überschuss"" enthält. Dies gilt auch für die Bereitstellung einer für ein Humanprotein  
codierenden Nukleinsäuresequenz. Einer Kennzeichnung der Sequenz als isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen im Patentanspruch bedarf  
es dabei nicht.

## X ZR 5/14

Anrufroutingverfahren  
EPÜ Art. 56  
a) Für eine Veranlassung des Fachmanns, eine in einem Entwurf für einen  
 technischen Standard beschriebene Routine in bestimmter, dem Ziel des  
 Verfahrens dienlicher Weise weiterzuentwickeln, kann es sprechen, wenn im  
 Entwurf enthaltene Verfahrensschritte ohnehin darauf angelegt sind, vom  
 Fachmann konkretisiert zu werden, oder die Routine aus fachmännischer  
 Sicht (möglicherweise) noch lückenhaft und im weiteren Standardisierungsprozess mit ergänzenden Angaben auszufüllen ist.  
b) Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Grundsätzlich  
 ohne Bedeutung ist insofern, welche der Lösungsalternativen der Fachmann  
 als erste in Betracht zöge.

## X ZR 97/14

BGB § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 (Bg), § 320 Abs. 1, § 631 Abs. 1, § 641  
Abs. 1, § 646  
a) Die Vereinbarung einer Verpflichtung des Fahr- oder Fluggastes, das Beförderungsentgelt bei Vertragsschluss zu entrichten, widerspricht nicht wesentlichen Grundgedanken des Rechts des Personenbeförderungsvertrags.  
b) Eine Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Luftverkehrsunternehmens, nach der der Flugpreis unabhängig vom Zeitpunkt der Buchung bei Vertragsschluss zur Zahlung fällig ist, stellt keine unangemessene  
 Benachteiligung des Fluggastes dar.

## X ZR 35/15

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7 Abs. 1, Art. 14 Abs. 2; BGB  
§ 286 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4  
Das ausführende Luftfahrtunternehmen braucht die Kosten für einen vom Fluggast mit der erstmaligen Geltendmachung einer Ausgleichsleistung wegen Annullierung oder großer Verspätung beauftragten Rechtsanwalt nicht zu erstatten, wenn es die in Art. 14 Abs. 2 FluggastrechteVO vorgesehenen Informationen erteilt hat. Etwas anderes kann gelten, wenn die erteilten Hinweise lückenhaft, unverständlich oder sonst so unklar sind, dass der Fluggast nicht sicher  
erkennen kann, was er tun muss.

## X ZR 18/15

BGB § 307 Bi  
Eine für sich genommen unbedenkliche Regelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Verkehrsbetriebs, wonach ein Fahrgast, dessen Berechtigung  
zur Teilnahme an einem preislich vergünstigten Großkundenabonnement endet,  
bei unterbliebener Rückgabe der Fahrkarte für die verbleibende Zeit bis zum  
Ablauf der auf dieser vermerkten Geltungsdauer ein höheres Entgelt zu entrichten hat, benachteiligt den Fahrgast unangemessen, wenn sich aus einer anderen Regelung ergibt, dass der Fahrgast mit Beendigung der Teilnahme am  
Großkundenabonnement das Recht verliert, die Leistungen des Verkehrsbetriebs zu nutzen.

## X ZR 8/13

Filmscanner  
BGB § 280 Abs. 1, § 281 Abs. 1, § 434 Abs. 1  
a) Haben die Parteien eines Forschungs- und Entwicklungsvertrags vereinbart,  
 dass jede Partei mit den von ihr getragenen Entwicklungskosten belastet  
 bleibt, wenn die Entwicklung eines marktfähigen Produkts scheitert, kommt  
 eine Einstandspflicht einer Partei für einen - unentdeckt gebliebenen - der  
 Fertigstellung der Entwicklung entgegenstehenden Mangel des dem Vertrag  
 zugrunde liegenden technischen Konzepts regelmäßig nicht in Betracht.  
b) Überträgt eine Partei des Forschungs- und Entwicklungsvertrags ihre vertragliche Rechtsposition - mit Zustimmung der anderen Vertragspartei - entgeltlich auf einen Dritten, stellt ein solcher konzeptioneller Mangel, sofern er  
 weiterhin unentdeckt geblieben ist, weder ohne weiteres einen Fehler des  
 übertragenen Rechts dar, noch berechtigt er den Zessionar ohne weiteres  
 dazu, sich vom Übertragungsvertrag zu lösen oder die vereinbarte Gegenleistung zu verweigern.

## X ZR 148/11

Zöliakiediagnoseverfahren  
EPÜ Art. 52 Abs. 1, Art. 56; PatG § 1 Abs. 1, § 4  
a) Ein Verfahren zum Nachweis einer bestimmten Antigen-Antikörper-Reaktion  
 (hier: Antikörper gegen Gewebe-Transglutaminase) wird nicht durch eine  
 Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen, in der zwar eine spezifische  
 Immunreaktion (hier: zur Diagnose der Zöliakie) beschrieben wird, jedoch  
 weder Antigen noch Antikörper näher charakterisiert werden.  
ECLI:DE:BGH:2016:190416UXZR148.11.0  
 -2-  
b) Der Umstand, dass in einem zusammenfassenden Zwischenbericht  
 (Abstract) über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten zwei Antigene als identifiziert bezeichnet werden, legt es dem an der Entwicklung eines  
 hinreichend spezifischen Immunoassays interessierten Fachmann nicht notwendigerweise nahe, sich um die Nacharbeitung der berichteten Forschungsergebnisse zu bemühen. Für die Erfolgserwartung des Fachmanns  
 kann auch von Bedeutung sein, inwieweit ihm die Angaben im Abstract eine  
 Einschätzung der Sachgerechtigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsanlage  
 und -durchführung und der Reproduzierbarkeit der angegebenen Ergebnisse  
 erlauben.

## X ZR 77/14

Westtangente Rüsselsheim  
GWB §§ 102 ff.; VOF 2006 § 15 Abs. 1, 2, § 24 Abs. 3; VOF 2009 § 13 Abs. 2, 3, §  
20 Abs. 3  
Hat sich ein Architekt oder Ingenieur an einem nach der Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen durchgeführten, dem Vierten Teil des Gesetzes gegen  
Wettbewerbsbeschränkungen unterliegenden Vergabeverfahren beteiligt, in dem für  
über die Bearbeitung der Angebotsunterlagen hinausgehende Leistungen eine pauschale Vergütung als abschließende Zahlung vorgesehen ist, kann er die Bindung an  
diese Vergütung nur durch Rüge gegenüber dem Auftraggeber und Einleitung eines  
vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahrens beseitigen. Unterlässt er dies, stehen  
ihm keine weitergehenden Honoraransprüche für die in Rede stehenden Leistungen  
zu. Das gilt unabhängig davon, ob eine Vergütung als zu gering und deshalb nicht  
angemessen i. S. von § 13 Abs. 3 VOF 2009 beanstandet wird, oder ob der Auftraggeber nach Ansicht des Bieters im Vergabeverfahren als Angebot nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure mit einem höheren Betrag zu vergütende  
Lösungsvorschläge für die Planungsaufgabe verlangt hat.

## X ZR 114/13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Wärmetauscher  
EPÜ Art. 69; PatG § 14; BGB § 242 Cd, D; TRIPS Art. 30; Richtlinie 2004/48/EG  
Art. 3 Abs. 2  
a) Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beitragen. Dabei ist jedoch  
 zu beachten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern nicht anders als Ausführungsbeispiele lediglich -  
 gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene - Möglichkeiten seiner  
 Ausgestaltung aufzeigen.  
b) Die Einräumung einer Aufbrauchfrist kommt im Patentverletzungsprozess nur  
 dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs  
 des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner  
 Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.

## X ZR 66/15

Industriebrache  
VOB/A (2012) § 16 Abs. 6 Nr. 3  
Ist der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen, bedarf es im Unterschwellenbereich auch bei der Zulassung von Nebenangeboten nicht in jedem Fall der Festlegung von Kriterien zur Angebotswertung. Dies ist vielmehr  
nur dann der Fall, wenn ohne ausdrücklich formulierte Wertungskriterien das  
wirtschaftlichste Angebot nicht nach transparenten und willkürfreien Gesichtspunkten bestimmt werden kann (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 8. September  
1998 - X ZR 109/96, BGHZ 139, 273, 278).

## X ZR 29/15

Pemetrexed  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; EuPatAuslProt Art. 1, 2; PatG § 14  
a) Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist in der Regel zu verneinen,  
 wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte  
 technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (Bestätigung von BGH,  
 Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701  
 Rn. 35 - Okklusionsvorrichtung; Urteil vom 13. September 2011  
 - X ZR 69/10, GRUR 2012, 45 Rn. 44 - Diglycidverbindung).  
b) Für die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes reicht es nicht aus, dass sich eine vom Patent beanspruchte Ausführungsform aufgrund von Angaben in der  
 Beschreibung oder aus sonstigen Gründen als spezieller Anwendungsfall eines allgemeineren Lösungsprinzips darstellt und der Fachmann aufgrund  
 dieser Erkenntnis in der Lage war, weitere diesem Lösungsprinzip entsprechende Ausführungsformen aufzufinden.

## X ZR 92/15

Brüssel-I-VO Art. 5 Nr. 1 Buchst. a, Buchst. b, 2. Spiegelstrich  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen zur  
Auslegung des Unionsrechts vorgelegt:  
1. Ist Art. 5 Nr. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember  
 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen dahin auszulegen, dass der Begriff ""Ansprüche  
 aus einem Vertrag"" auch einen Anspruch auf Ausgleichszahlung nach Art. 7 der Verordnung  
 (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über  
 eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im  
 Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur  
 Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 296/91 erfasst, der gegenüber einem ausführenden  
 Luftfahrtunternehmen verfolgt wird, welches nicht Vertragspartner des betroffenen Fluggasts  
 ist?  
2. Soweit Art. 5 Nr. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 Anwendung findet:  
 Ist bei einer Personenbeförderung auf zwei Flügen ohne nennenswerten Aufenthalt auf dem  
 Umsteigeflughafen das Endziel des Fluggastes auch dann als Erfüllungsort gemäß Art. 5 Nr.  
 1 Buchst. b zweiter Spiegelstrich der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 anzusehen, wenn der mit  
 der Klage geltend gemachte Anspruch auf eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 auf eine auf der ersten Teilstrecke aufgetretene Störung gestützt  
 wird und sich die Klage gegen das ausführende Luftfahrtunternehmen des ersten Flugs richtet, das nicht Vertragspartner des Beförderungsvertrags ist?

## X ZR 41/14

Fahrzeugscheibe II  
PatG § 116 Abs. 2  
Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der  
Berufungsinstanz kann als sachdienlich anzusehen sein, wenn das Patentgericht den Beklagten erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis gesetzt hat, dass es an einer im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geäußerten, dem  
Beklagten günstigen Einschätzung nicht festhält.

## X ZR 41/15

Prozesskostensicherheit  
ZPO § 110 Abs. 1, § 97 Abs. 2  
a) Hat eine nach dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder  
 eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum errichtete Gesellschaft ihren satzungsmäßigen Sitz in diesem Mitgliedoder Vertragsstaat, ist sie jedenfalls dann nicht verpflichtet, auf Verlangen  
 des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit zu leisten, wenn sämtliche Orte, an die zur Bestimmung des tatsächlichen Verwaltungssitzes angeknüpft werden könnte, ebenfalls in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegen.  
b) Der aufgrund neuer, in ihrem Einflussbereich eingetretener tatsächlicher Umstände obsiegenden Partei können Kosten des Rechtsmittelverfahrens nur  
 dann auferlegt werden, wenn sie dadurch gegen ihre Prozessförderungspflicht verstoßen hat, dass sie diese Umstände nicht bereits in einem früheren Rechtszug herbeigeführt hat.

## X ZR 65/14

BGB § 311b Abs. 3, § 518 Abs. 2  
Der Formmangel eines Schenkungsvertrags, in dem sich der Schenker zur  
Übertragung seines gesamten gegenwärtigen Vermögens verpflichtet, wird  
nicht durch Vollzug geheilt.

## X ZR 123/15

BGB § 651d, § 651f  
Die Anzeige eines Reisemangels durch den Reisenden ist nicht schon deshalb  
entbehrlich, weil dem Reiseveranstalter der Mangel bereits bekannt ist.

## X ZR 138/15

VO (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) Art. 7  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 67 AEUV folgende  
Frage zur Auslegung der Fluggastrechteverordnung vorgelegt:  
Kann ein Ausgleichsanspruch nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004  
auch dann bestehen, wenn ein Fluggast wegen einer relativ geringfügigen Ankunftsverspätung einen direkten Anschlussflug nicht erreicht und dies eine Verspätung von drei Stunden und mehr am Endziel zur Folge hat, die beiden Flüge  
aber von unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen ausgeführt wurden und die  
Buchungsbestätigung durch ein Reiseunternehmen erfolgte, das die Flüge für  
seinen Kunden zusammengestellt hat?

## X ZR 96/14

Yttrium-Aluminium-Granat  
ZPO § 529 Abs.1 Nr.1; PatG § 117 Satz 1  
Das Berufungsgericht ist nicht gehindert, die vom Erstgericht bejahte Glaubhaftigkeit der Bekundungen eines Zeugen zu verneinen, wenn konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten, der Zeuge jedoch verstorben ist oder seine erneute Vernehmung aus anderen Gründen nicht möglich ist.

## X ZR 76/14

V-förmige Führungsanordnung  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Die Orientierung der Überlegungen des Fachmanns, mit denen er ein im Sinne  
des Merkmals der Erfindung gleichwirkendes Austauschmittel als gleichwirkend  
auffinden kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des Patents mit  
äquivalenten Mitteln kann regelmäßig nicht mit der Begründung verneint werden, der Patentinhaber habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals  
auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt.

## X ZR 81/14

Photokatalytische Titandioxidschicht  
PatG § 83  
Verteidigt der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht  
das Streitpatent in einer geänderten Fassung, die Merkmalen eines zuvor gestellten Hilfsantrags weitere, einem geltenden Unteranspruch entnommene  
Merkmale hinzufügt, darf ein in der mündlichen Verhandlung vom Kläger vorgebrachtes neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit dieser technischen Lehre jedenfalls dann nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der qualifizierte Hinweis des Patentgerichts dem Beklagten Veranlassung gab, die in der  
mündlichen Verhandlung verteidigte Fassung des Patents bereits innerhalb der  
vom Patentgericht gesetzten Frist zu formulieren.

## X ZR 14/15

Mähroboter  
ZPO § 719 Abs. 1  
Eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem Patentverletzungsurteil des Berufungsgerichts im Revisionsverfahren oder im Verfahren der  
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision kommt regelmäßig nicht in  
Betracht, wenn das Klagepatent in einem nachfolgenden Urteil des Patentgerichts nur teilweise durch die Aufnahme beschränkender Merkmale in einen  
oder mehrere Patentansprüche für nichtig erklärt worden ist, das Urteil des Berufungsgerichts tatrichterliche Feststellungen enthält, aus denen sich eine Verwirklichung der Patentansprüche auch in der Fassung des patentgerichtlichen  
Urteils ergibt und die Beklagte nicht aufzeigt, dass diese tatrichterlichen Feststellungen im Berufungsurteil verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind.

## X ZR 64/14

Datengenerator  
PatG § 64 Abs. 1, § 83 Abs. 4, § 116 Abs. 2  
a) Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren nur mit  
 bestimmten Anspruchssätzen, rechtfertigt es die vollständige Nichtigerklärung des Patents, wenn es sich in keiner verteidigten Fassung als insgesamt  
 rechtsbeständig erweist. Bei der Prüfung des Begehrens des Patentinhabers  
 darf jedoch nicht am Wortlaut seiner Anträge gehaftet werden, sondern ist  
 vom Gericht das tatsächlich Gewollte zu ermitteln und hierbei das gesamte  
 Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen (im Anschluss an BGH,  
 Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II).  
b) Stellt der Patentinhaber einen Anspruchssatz zur Entscheidung, der nebengeordnete Ansprüche enthält, die nicht nur wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in einem Nebenordnungsverhältnis stehen, sondern sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten, liegt die Annahme regelmäßig fern,  
 der Patentinhaber wolle auch die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen,  
 falls sich der Gegenstand nur eines dieser Ansprüche als nicht patentfähig  
 oder ein Anspruch aus anderen Gründen als nicht zulässig oder nicht rechtsbeständig erweise.

## X ZR 107/15

BGB § 651b Abs. 2  
Verlangt der Reisende, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten  
aus dem Reisevertrag eintritt, gehören zu den dem Reiseveranstalter zu erstattenden Mehrkosten auch diejenigen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der  
Luftbeförderungsvertrag, den der Reiseveranstalter vertragsgemäß für den Reisenden abgeschlossen hat, nicht auf einen Dritten übertragbar ist, so dass der  
Reiseveranstalter zur Erfüllung der Verpflichtung zur Luftbeförderung einen  
neuen Vertrag - zu einem höheren Preis - mit dem Luftverkehrsunternehmen  
abschließen muss, dessen er sich zur Erfüllung seiner Beförderungsverpflichtung bedient.

## X ZR 124/15

Rezeptortyrosinkinase II  
EPÜ Art. 52 Abs. 1 Buchst. d; PatG § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 9 Satz 2 Nr. 3  
a) Eine Datenfolge kommt nur dann als durch ein patentgeschütztes Verfahren  
 unmittelbar hergestelltes Erzeugnis in Betracht, wenn sie sachlich-technische  
 Eigenschaften aufweist, die ihr durch das Verfahren aufgeprägt worden sind,  
 und sie daher ihrer Art nach tauglicher Gegenstand eines Sachpatents sein  
 kann (im Anschluss an BGH, Urteil vom 21. August 2012 - X ZR 33/10,  
 BGHZ 194, 272 - MPEG-2-Videosignalcodierung).  
b) Die Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds und hieraus gewonnener Erkenntnisse stellt als  
 Wiedergabe von Informationen kein Erzeugnis dar, das Schutz nach § 9  
 Satz 2 Nr. 3 PatG genießen kann.

## X ZR 163/12

Beschichtungsverfahren  
PatG § 6 Satz 2, § 33 Abs. 1; BGB § 744 Abs. 2, § 745 Abs. 2, § 823 Abs. 1 Ag  
Stehen Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zu,  
ist die Anmeldung zum Patent durch einen Miterfinder jedenfalls dann nicht als  
notwendige Maßnahme zur Erhaltung des Gegenstands gerechtfertigt, wenn  
der Anmelder die Anmeldung nur im eigenen Namen vornimmt.  
Einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten steht ein Schadensersatzanspruch zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann (Weiterführung von BGH, Urteil vom 22. März  
2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342 - Gummielastische Masse II).

## X ZR 21/15

Zungenbett  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Gleiche Begriffe haben im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel  
auch gleiche Bedeutung. Ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs im  
Oberbegriff und im Kennzeichen eines Patentanspruchs oder sonst in unterschiedlichen Zusammenhängen kommt nur dann in Betracht, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der  
Beschreibung und der Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt.

## X ZR 78/14

Opto-Bauelement  
EPÜ Art. 76 Abs. 1 Satz 2; AOEPÜ Regel 22; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1  
Der Umstand, dass eine vom materiell Berechtigten eingereichte Teilanmeldung formell fehlerhaft war, steht der Zubilligung des in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ vorgesehenen Zeitrangs in einem Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann nicht entgegen, wenn der Fehler zu einem späteren  
Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Die Wahl einer bestimmten Entgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt für die  
 Lösung eines technischen Problems bedarf grundsätzlich der Rechtfertigung (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382  
 Rn. 51 - Olanzapin; Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20  
 - Fischbissanzeiger).  
b) Für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann naheliegend war, ist grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise  
 als noch näherliegend in Betracht kommen.  
PatG § 117; ZPO § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  
Ein gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilter Hinweis des Patentgerichts, ein in einem Unteranspruch  
vorgesehenes Merkmal dürfte aus den vorgelegten Dokumenten nicht bekannt sein, gibt dem  
Nichtigkeitskläger regelmäßig Veranlassung, die Gründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit für den Gegenstand dieses Unteranspruchs zu verneinen ist.

## X ZR 27/15

Scarlett  
BGB § 133 C, § 157 Ga; ZPO § 1029 Abs. 1  
Haben die Parteien eines Vermehrungsvertrages für Saatgetreide vereinbart,  
dass Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag der Entscheidung durch ein Schiedsgericht unterworfen sein sollen, schließt diese  
Abrede Streitigkeiten über die Verwendung des vom Züchter gelieferten und  
zur Vermehrung bestimmten Saatguts für den Nachbau ein.

## X ZB 1/16

Ventileinrichtung  
PatG §§ 21 Abs. 1, 59, 73, 79  
a) Das Patentgericht ist nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von  
 Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 10. Januar  
 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280 = GRUR 1995, 333 - Aluminium-Trihydroxid).  
b) Wenn eine das Patent aufrechterhaltende Entscheidung des Patentamts in  
 zulässiger Weise mit der Beschwerde angefochten ist, darf der Einsprechende im Beschwerdeverfahren zusätzliche Widerrufsgründe geltend machen, die nicht zum Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gehören.

## X ZR 122/14

Tischlerarbeiten  
BGB § 145  
Sendet ein Bieter auf elektronischem Wege ein Hauptangebot und mit gewissem zeitlichem Abstand (hier: etwa zwei Stunden) kommentarlos eine weitere  
als Hauptangebot erkennbare Offerte, ist dies regelmäßig, wenn nicht besondere Umstände auf einen abweichenden Willen des Absenders hindeuten, dahin  
zu verstehen, dass das spätere Angebot an die Stelle des früher eingereichten  
treten soll, nicht aber, dass beide als Hauptangebot gelten sollen.

## X ARZ 180/16

ZPO § 32b Abs. 1  
Wird der einzige Beklagte nicht als Prospektverantwortlicher im Sinne des § 32b  
Abs. 1 Nr. 1 ZPO, sondern wegen Ansprüchen aus Prospekthaftung im weiteren Sinne in Anspruch genommen, ist der ausschließliche Gerichtsstand des § 32b Abs. 1  
ZPO nicht eröffnet (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 30. Juli 2013  
- X ARZ 320/13, WM 2013, 1643).

## X ZR 117/15

BGB §§ 651c Abs. 1, 651d Abs. 1  
a) Der Reiseveranstalter trägt das Risiko, den vereinbarten Reisepreis nicht zu  
 erhalten, auch dann, wenn der Reiseerfolg durch Umstände vereitelt wird, die  
 weder ihm noch dem Reisenden zugerechnet werden können.  
b) Die Verletzung des Reisenden bei einem Verkehrsunfall während des Transfers vom Flughafen zum Hotel begründet einen Reisemangel, auch wenn  
 den Reiseveranstalter kein Verschulden an dem Unfall trifft. Wird der Reisende hierdurch so schwer verletzt, dass er keine weiteren Reiseleistungen  
 in Anspruch nehmen kann, verliert der Reiseveranstalter regelmäßig den gesamten Anspruch auf den Reisepreis.

## X ZR 75/15

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
Die Beschädigung eines auf einer Außenposition abgestellten Flugzeugs durch  
einen Gepäckwagen, der nicht hinreichend gegen unkontrolliertes Wegrollen  
gesichert war und durch den Turbinenstrahl eines anderen Flugzeugs in Bewegung versetzt worden ist, stellt grundsätzlich keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO dar.

## X ZR 17/13

Vakuumtransportsystem  
ZPO § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 544 Abs. 2 Satz 2, § 580 Nr. 6, § 582  
a) Die Revision gegen ein auf Patentverletzung erkennendes Berufungsurteil ist  
 zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn das Patent ganz oder teilweise rechtskräftig für nichtig erklärt wird und dies dem Berufungsurteil die Grundlage entzieht. Der Zulassungsgrund muss  
 - gegebenenfalls innerhalb der Frist zur Wiedereinsetzung in die insoweit  
 versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde - geltend  
 gemacht werden (Fortführung von BGH, Beschluss vom 6. April 2004  
 - X ZR 272/02, BGHZ 158, 372 - Druckmaschinen-Temperierungssystem I).  
b) Die Partei kann den Wegfall der Urteilsgrundlage nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend machen, wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, den  
 Restitutionsgrund zum Gegenstand einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Verletzungsurteil zu machen.

## X ZR 11/15

Borrelioseassay  
EPÜ Art. 83; PatG § 34 Abs. 4  
Ein In-vitro-Verfahren, bei dem mit einem durch seine offenbarte Aminosäurensequenz und der für diese codierenden Nukleinsäuresequenz definierten Polypeptid oder mit Polypeptiden, für die im Patent nicht näher bestimmte Segmente der Nukleinsäuresequenz codieren, auf eine spezifische immunologische  
Bindung getestet werden kann (hier: auf gegen Borrelia burgdorferi gerichtete  
Antikörper), ist insgesamt ausführbar offenbart, wenn das Verfahren mit einem  
der vollen Sequenzlänge entsprechenden Polypeptid mit einem praktisch  
brauchbaren Ergebnis ausgeführt werden kann, auch wenn besser geeignete  
Segmente nicht ohne erfinderisches Bemühen aufgefunden werden können.

## X ZB 10/16

Notärztliche Dienstleistungen  
VgV § 60; VOB/A § 16d Abs. 1 Nrn. 1 und 2; § 16d EU Abs. 1 Nrn. 1 und 2; VOL/A  
2009 § 16 Abs. 6; GWB § 71 Abs. 1, §§ 72, 165  
a) Erscheint ein Angebotspreis aufgrund des signifikanten Abstands zum nächstgünstigen Gebot oder ähnlicher Anhaltspunkte, wie etwa der augenfälligen Abweichung von preislichen Erfahrungswerten aus anderen Beschaffungsvorgängen, ungewöhnlich niedrig, können die Mitbewerber verlangen, dass die Vergabestelle in die vorgesehene nähere Prüfung der Preisbildung eintritt.  
b) Wird für bereits vorliegende oder von der Vergabestelle zur Aufklärung des Preises nachgeforderte Informationen Schutz als Geschäftsgeheimnis begehrt, entscheidet die Vergabekammer zunächst in einem Zwischenverfahren über deren  
 Offenlegung. Für die Entscheidung, ob das Geheimhaltungs- oder das Offenlegungsinteresse überwiegt, ist eine Abwägung der beiderseitigen geschützten Interessen vorzunehmen.  
c) Die Vergabekammer darf bei der Sachentscheidung Umstände berücksichtigen,  
 deren Offenlegung sie mit Rücksicht auf ein Geheimhaltungsinteresse abgelehnt  
 hat, das nach Abwägung aller Umstände das Interesse der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz  
 überwiegt.

## X ZR 119/14

Gestricktes Schuhoberteil  
EPÜ Art. 56  
Dass für den Fachmann eine bestimmte Entgegenhaltung als möglicher Ausgangspunkt von Bemühungen um eine Fortentwicklung in Betracht kam, darf  
insbesondere bei im Prioritätszeitpunkt sehr altem Stand der Technik nicht allein aus der sachlichen Nähe zur erfindungsgemäßen Lösung gefolgert werden.  
Enthält jedoch eine seit vielen Jahren bekannte technische Lösung bereits alle  
wesentlichen Elemente der Erfindung, bedarf die Annahme, die ältere Lösung  
liege außerhalb desjenigen Bereichs, in dem sich am Prioritätstag aus fachmännischer Sicht mögliche Ansatzpunkte für die Lösung des technischen Problems finden ließen, einer besonders sorgfältigen Prüfung.

## X ZR 93/15

Kreisstraßenbewirtschaftung  
BGB § 315; VOB/A 2006 § 20 Nr. 2 Abs. 1, Satz 2, Abs. 2; VOB/A 2016 § 8b Abs. 2  
Nr. 1 Satz 2, Nr. 2, § 8b EU Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2; VgV § 77 Abs. 2  
a) Verpflichtet sich der öffentliche Auftraggeber in den Vergabeunterlagen eines  
 Vergabeverfahrens betreffend eine außergewöhnlich umfangreiche und komplexe  
 und auf lange Frist ausgerichtete Zusammenarbeit, einen näher eingegrenzten Kreis  
 der Teilnehmer mit einem noch festzulegenden Pauschalbetrag teilweise für ihren  
 Aufwand im Vergabeverfahren zu entschädigen, ist auf diese Art der Leistungsbestimmung § 315 BGB entsprechend anzuwenden.  
b) Mangels näherer Bestimmung in den Vergabeunterlagen entspricht regelmäßig eine  
 Entschädigung in Höhe von einem bis zu zwei Dritteln der durchschnittlichen Kosten  
 der Billigkeit.  
c) Die eigenen Personalkosten der Bieter können bei der Bemessung der Aufwandsentschädigung berücksichtigt werden (Weiterführung von BGH, Urteil vom 19. April  
 2016 - X ZR 77/14, VergabeR 2016, 479 - Westtangente Rüsselsheim).

## X ZR 64/15

Lichtschutzfolie  
ArbNErfG § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 Satz 2,  
beide in der bis 30. September 2009 geltenden Fassung  
a) Für Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden, ist das Schriftformerfordernis des § 5 ArbNErfG a.F. weiterhin maßgeblich.  
b) Wenn der Arbeitgeber eine nicht in Schriftform gemeldete Diensterfindung mit dem Inhalt der  
 von seinem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre zum Patent anmeldet und dabei  
 alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt, liegt darin in der Regel auch dann eine  
 zuverlässige Grundlage für den Beginn der in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG a.F. normierten  
 Frist, wenn der Arbeitnehmer nach der Einreichung der Patentanmeldung eine formgerechte  
 Erfindungsmeldung nachreicht.  
c) Meldet ein Arbeitnehmer eine Erfindung, die im Verhältnis zu einer früher gemeldeten, vom  
 Arbeitgeber nicht in Anspruch genommenen Erfindung lediglich eine schöpferische Weiterentwicklung darstellt, die zwar für die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung bedeutsam,  
 aber nicht selbständig schutzfähig ist, erlangt der Arbeitgeber, der den Gegenstand der  
 zweiten Meldung in Anspruch nimmt und zusammen mit dem Gegenstand der ersten Meldung zum Patent anmeldet, am Gegenstand der Anmeldung und der daraus hervorgehenden Schutzrechte eine Mitberechtigung.  
PatG § 6 Satz 2, BGB § 745 Abs. 1  
Eine Benutzungsregelung, die einem der Mitberechtigten die Nutzung der gemeinsamen Erfindung verbietet, kann allenfalls unter besonderen Voraussetzungen einer ordnungsmäßigen  
Verwaltung und Benutzung entsprechen.

## X ZR 49/16

BGB §§ 651c, 651d; BGB-InfoV § 6 Abs. 2 Nr. 7, Abs. 4 Satz 1  
Hat der Reiseveranstalter den Reisenden nicht ordnungsgemäß auf seine Obliegenheit hingewiesen, ihm einen Reisemangel anzuzeigen, wird vermutet,  
dass der Reisende die Mangelanzeige nicht schuldhaft versäumt hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - X ZR 87/06, NJW 2007, 2549).

## X ZR 99/14

Cryptosporidium  
EPÜ Art 54; PatG § 3  
a) Eine Verwendung ist neu, wenn die geschützte Lehre eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufzeigt, die durch objektive Merkmale von den im  
 Stand der Technik bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011  
 - X ZR 53/11, GRUR 2012, 373 - Glasfasern I).  
b) Für die Annahme einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme ist dementsprechend nur Raum, wenn der Fachmann den bekannten Gegenstand zweckgerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck eingesetzt hat.

## X ZR 10/15

Ankopplungssystem  
PatG § 82  
Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschränkt verteidigt  
werden, als es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Die beschränkte Verteidigung des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit  
einem nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.

## X ZB 7/15

ZPO § 233 Fc, Fd, Gc  
Geht am Abend des vorletzten Tages der Rechtsmittelbegründungsfrist bei dem  
Rechtsmittelgericht ein unvollständig per Telefax übermittelter Schriftsatz ein,  
bei dem unter anderem die letzte Seite mit der Unterschrift des Prozessbevollmächtigten fehlt, gebietet es die gerichtliche Fürsorgepflicht grundsätzlich nicht,  
den Prozessbevollmächtigten am Folgetag auf die von der Geschäftsstelle erkannte Unvollständigkeit des Schriftsatzes hinzuweisen.

## X ZB 3/17

Postdienstleistungen  
GWB § 97 Abs. 1, 2, § 127 Abs. 1; VgV § 8 Abs. 1 Satz 2, § 58  
a) Es steht einer transparenten und wettbewerbskonformen Auftragsvergabe regelmäßig nicht  
 entgegen, wenn der öffentliche Auftraggeber für die Erfüllung qualitativer Wertungskriterien  
 Noten mit zugeordneten Punktwerten vergibt, ohne dass die Vergabeunterlagen weitere  
 konkretisierende Angaben dazu enthalten, wovon die jeweils zu erreichende Punktzahl konkret abhängen soll.  
b) Ein Wertungsschema, bei dem die Qualität der Leistungserbringung und der nach der einfachen linearen Methode in Punkte umzurechnende Preis mit jeweils 50% bewertet werden, ist  
 ohne Weiteres auch dann nicht vergaberechtswidrig, wenn nur eine Ausschöpfung der Punkteskala in einem kleinen Segment (hier: 45 bis 50 von 50 möglichen Punkten) zu erwarten  
 ist. Die Wahl einer bestimmten Preisumrechnungsmethode kann vergaberechtlich nur beanstandet werden, wenn sich gerade ihre Heranziehung im Einzelfall aufgrund besonderer  
 Umstände als mit dem gesetzlichen Leitbild des Vergabewettbewerbs unvereinbar erweist.  
c) Der Gefahr einer Überbewertung qualitativer Wertungskriterien zum Nachteil einzelner Bieter  
 ist durch eingehende Dokumentation des Wertungsprozesses zu begegnen. Die Nachprüfungsinstanzen untersuchen auf Rüge die Benotung des Angebots des Antragstellers als  
 solche und in Relation zu den übrigen Angeboten, insbesondere zu demjenigen des Zuschlagsprätendenten, und darauf hin, ob die jeweiligen Noten im Vergleich ohne Benachteiligung des einen oder anderen Bieters plausibel vergeben wurden.  
GWB § 179 Abs. 2; ZPO § 524, § 565 Satz 2  
a) Der Beschwerdegegner kann sich im Vergabenachprüfungsverfahren bis zum Ablauf der  
 ihm gesetzten Frist zur Beschwerdeerwiderung der Beschwerde gegen die Entscheidung der  
 Vergabekammer anschließen.  
b) Im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nach § 179 Abs. 2 GWB kann die Beschwerde  
 nach Beginn der mündlichen Verhandlung nur mit Einwilligung des Gegners zurückgenommen werden.

## X ZR 120/15

Abdichtsystem  
ZPO § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2, § 524 Abs. 3 Satz 2  
Die Wirksamkeit einer Frist zur Berufungserwiderung hängt nicht davon ab, ob der Berufungsbeklagte darüber belehrt wurde, dass auch eine Anschlussberufung nur innerhalb dieser Frist zulässig ist.  
PatG § 140a Abs. 3 Satz 1  
a) Die in § 140a Abs. 3 Satz 1 PatG vorgesehenen Ansprüche auf Rückruf und auf  
 endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen können nebeneinander geltend gemacht werden.  
b) Ein Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Verpflichtete im Ausland ansässig ist.  
PatG § 9 Nr. 1, § 139; BGB § 840  
a) Ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, ist nicht ohne  
ECLI:DE:BGH:2017:160517UXZR120.15.0  
 -2-  
 weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware durch den Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen.  
b) Der Lieferant ist in der genannten Lage zu einer Überprüfung des Sachverhalts verpflichtet, wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass seine Abnehmer die gelieferte Ware ins Inland weiterliefern  
 oder dort anbieten.  
c) Die pflichtwidrige und schuldhafte Ermöglichung oder Förderung einer fremden Patentverletzung kann Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG nur dann begründen, wenn es  
 zu einer Patentverletzung durch den Dritten gekommen ist oder wenn zumindest  
 Erstbegehungsgefahr besteht (Bestätigung von BGH, Urteil vom 30. April 1964 -  
 Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II).  
d) Die pflichtwidrige und schuldhafte Förderung oder Ermöglichung einer fremden Patentverletzung begründet nicht ohne weiteres einen uneingeschränkten Anspruch  
 auf Unterlassung von Handlungen, die für sich gesehen noch keine Patentverletzung darstellen.  
e) Sofern ein Abnehmer zumindest eine Verletzungshandlung begangen hat, ist der  
 Lieferant, der dies pflichtwidrig und schuldhaft mitverursacht hat, grundsätzlich verpflichtet, über alle Lieferungen an diesen Abnehmer Rechnung zu legen.

## X ZR 142/15

BGB § 651j Abs. 1 und 2, § 651e Abs. 3; Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom  
13. Juni 1990 über Pauschalreisen Art. 4 Abs. 6, Art. 5 Abs. 2  
a) Höhere Gewalt im Sinne des § 651j BGB ist ein von außen kommendes,  
 auch durch die äußerste vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis, das weder der betrieblichen Sphäre des Reiseveranstalters noch der persönlichen Sphäre des Reisenden zuzuordnen ist.  
b) Der Umstand, dass der Reisende gehindert ist, an der Reise teilzunehmen,  
 weil sein Reisepass ungültig ist oder nicht als für den Reiseantritt hinreichend  
 anerkannt wird, fällt im Verhältnis zum Reiseveranstalter in die Risikosphäre  
 des Reisenden und stellt auch dann keine höhere Gewalt im Sinne des  
 § 651j BGB dar, wenn dieses Reisehindernis durch fehlerhaftes behördliches  
 Handeln verursacht wurde.

## X ZR 85/14

Sektionaltor II  
BGB § 745 Abs. 2  
a) Ob einem Mitberechtigten für die Nutzung einer Erfindung durch einen anderen Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, kann auch von den Gründen abhängen, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat.  
b) Der Gläubiger eines solchen Anspruchs verfügt nicht erst dann über den für den Beginn der  
 Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand, wenn ihm  
 rechtskräftig eine Mitberechtigung an angemeldeten oder erteilten Schutzrechten zugesprochen wurde oder die Höhe seines ideellen Anteils geklärt ist.  
BGB § 259 Abs. 1  
a) Gemäß § 259 Abs. 1 BGB hängt der Anspruch auf Vorlage von Belegen grundsätzlich nicht  
 davon ab, ob die Vorlage von Belegen im Rahmen der geschuldeten Rechnungslegung üblich ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Erteilung von Belegen bei demjenigen Vorgang üblich ist, den der Beleg dokumentieren soll.  
b) Wenn sich der Anspruch auf Rechnungslegung aus § 242 BGB ergibt, besteht ein Anspruch  
 auf Vorlage von Belegen aber grundsätzlich nur dann, wenn in vergleichbaren vertraglichen  
 Beziehungen üblicherweise Belege vorgelegt werden.

## X ZB 11/15

ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1  
Einer ausländischen Partei ist es unabhängig von ihrer Parteirolle grundsätzlich  
nicht zuzumuten, die Wahl des deutschen Rechtsanwalts am Sitz des Prozessgerichts auszurichten (Fortführung von BGH, Beschluss vom 12. September  
2013 - I ZB 39/13, NJW-RR 2014, 886).

## X ARZ 76/17

GVG § 17a Abs. 2  
a) Eine Verweisung an das zuständige Gericht des zulässigen Rechtswegs ist  
 nicht nur im Erkenntnisverfahren möglich, sondern kommt auch in dem Erkenntnisverfahren vor-, nach- oder nebengelagerten Verfahren in Betracht.  
b) Eine im Vollstreckungsverfahren ausgesprochene unanfechtbar gewordene  
 Verweisung an ein Gericht eines anderen Rechtswegs ist für dieses Gericht  
 bindend.

## X ZB 2/17

Raltegravir  
PatG § 24, § 85 Abs. 1  
a) Ob sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat,  
 vom Patentinhaber die Zustimmung zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, ist anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen.  
b) Ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz für einen pharmazeutischen  
 Wirkstoff kann auch dann bestehen, wenn nur eine relativ kleine Gruppe von Patienten betroffen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Gruppe einer besonders hohen Gefährdung ausgesetzt wäre, wenn das in Rede stehende Medikament nicht mehr verfügbar wäre.  
c) Ein zögerliches Verhalten des Lizenzsuchers ist bei der nach § 85 Abs. 1 PatG erforderlichen Interessenabwägung zu berücksichtigen. Ein solches Verhalten spricht aber nicht ohne  
 weiteres gegen das Vorliegen eines öffentlichen Interesses.  
d) Der Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 Abs. 1 PatG bedarf nicht zusätzlich der  
 in § 935 oder § 940 ZPO normierten Voraussetzungen.

## X ZB 5/16

Phosphatidylcholin  
PatG § 38  
a) Eine Patentanmeldung ist zurückzuweisen, wenn der Gegenstand des Anspruchs, den der Anmelder zur Prüfung stellt, über den Inhalt der Anmeldung  
 in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel  
 nach Aufforderung durch die Prüfungsstelle vom Anmelder nicht behoben  
 wird (Fortführung von BGH, Beschluss vom 17. September 1974  
 - X ZB 17/73, GRUR 1975, 310 - Regelventil).  
b) Die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine  
 bestimmte Substanz nicht enthalten darf, stellt nicht ohne weiteres eine unzulässige Erweiterung dar (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 12. Juli 2011  
 - X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 - Reifenabdichtmittel).

## X ZR 71/16

BGB § 651a Abs. 1, § 307 Abs. 1 Satz 1 Bi, Cc  
a) Eine 20 % des Reisepreises übersteigende Anzahlung bei Vertragsschluss kann für  
 Reisen einer bestimmten Kategorie in allgemeinen Reisebedingungen nur dann  
 wirksam vorgesehen werden, wenn eine der verlangten Anzahlung entsprechende  
 Vorleistungsquote des Reiseveranstalters für Reisen dieser Kategorie repräsentativ  
 ist.  
b) Trotz einer Bandbreite im Einzelfall unterschiedlich hoher Vorleistungen (hier: Luftbeförderungsverträge mit und ohne Vorauszahlungsverpflichtung des Reiseveranstalters) kann eine dem Durchschnitt dieser Vorleistungen entsprechende Anzahlungsquote als repräsentativ und damit als angemessen anzusehen sein, wenn kein  
 sachlicher Zusammenhang zwischen Art, Umfang und Qualität der vertraglich versprochenen Reiseleistungen und den unterschiedlich hohen Vorleistungen besteht  
 (Fortführung von BGH, Urteile vom 9. Dezember 2014 - X ZR 85/12, BGHZ 203,  
 335, und X ZR 147/13, RRa 2015, 149 = NJW-RR 2015, 618).  
c) Mit Vertragsschluss fällig werdende Provisionszahlungen des Reiseveranstalters an  
 das Reisebüro, das die Reise vermittelt hat, sind als Vorleistungen des Reiseveranstalters zu berücksichtigen.

## X ZB 9/15

Bezeichnung des Berufungsklägers  
ZPO § 519 Abs. 2 Nr. 2  
a) Die erforderliche Klarheit über die Person des Berufungsklägers kann auch im Wege der Auslegung der Berufungsschrift und der etwa sonst vorliegenden Unterlagen  
 gewonnen werden (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 9. April 2008 -  
 VIII ZB 58/06, NJW-RR 2008, 1161).  
b) Eine mündliche oder fernmündliche Erklärung der Partei darf bei der Auslegung  
 nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch dann, wenn ein Bediensteter des Gerichts diese Angaben aktenkundig macht oder in einem Computersystem hinterlegt  
 (Fortführung von BGH, Beschluss vom 4. Juni 1997 - VIII ZB 9/97, NJW 1997,  
 3383).  
c) Ein Prozessbevollmächtigter darf nicht davon ausgehen, dass eine unvollständige  
 Berufungsschrift nach fernmündlicher Ergänzung den gesetzlichen Formerfordernissen genügt. Dies gilt auch dann, wenn ihm die Geschäftsstelle des Gerichts mitteilt,  
 ein klarstellender Schriftsatz sei nicht erforderlich (Fortführung von BGH, Beschluss  
 vom 20. Januar 1997 - II ZB 12/96, NJW-RR 1997, 1020).

## X ZR 101/16

ZPO § 511 Abs. 2 Nr. 1; GKG § 45 Abs. 1 Satz 2, 3; FluggastrechteVO Art. 12  
Abs. 1 Satz 2  
Eine vom Kläger entsprechend Art. 5 Abs. 1 Buchst. c i.V.m. Art. 7 FluggastrechteVO verlangte Ausgleichszahlung und der hilfsweise begehrte Ersatz für  
zusätzliche Kosten für die Weiterreise vom Ort der Landung zum eigentlichen  
Zielort, sowie für infolge der Verspätung entgangenen Verdienstes, sind wirtschaftlich nicht identische Gegenstände, die im Falle der vollständigen Klageabweisung für die Ermittlung des Werts des Beschwerdegegenstands zu addieren sind, ohne dass dadurch die Frage der eventuellen Anrechnung nach  
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 FluggastrechteVO berührt wäre (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 6. Oktober 2004 - IV ZR 287/03, NJW-RR 2005, 506; Beschluss  
vom 12. September 2013 - I ZR 58/11, WRP 2014, 192).

## X ARZ 204/17

ZPO § 36 Abs. 3 Satz 1, § 24  
a) Das Oberlandesgericht hat eine Sache bei Bestimmung des zuständigen Gerichts  
 auch dann dem Bundesgerichtshof vorzulegen, wenn es von der Rechtsprechung  
 eines anderen Senats desselben Oberlandesgerichts abweichen will.  
b) Der ausschließliche dingliche Gerichtsstand ist nicht schon dann eröffnet, wenn  
 der Kläger einen auf das Anfechtungsgesetz gestützten Anspruch auf Duldung der  
 Zwangsvollstreckung in eine Sache geltend macht.

## X ZB 3/15

Ratschenschlüssel  
PatG § 59 Abs. 2 Satz 1  
Dem Einspruchsverfahren kann als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten,  
gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat.

## X ZR 102/16

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. b, Art. 14 Abs. 2  
a) Das Luftfahrtunternehmen, bei dem der Fluggast einen bestimmten Flug  
 gebucht hat, führt diesen Flug im Sinne der Fluggastrechteverordnung auch  
 dann selbst durch, wenn es sich hierzu eines Flugzeugs bedient, das ihm  
 im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung (""Wet Lease"") nebst Besatzung von einem anderen Luftfahrtunternehmen (Vermieter) überlassen  
 worden ist.  
b) Hat das Luftfahrtunternehmen den Fluggast in diesem Fall gemäß Art. 11  
 der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 darüber zu unterrichten, dass der Flug  
 im Sinne dieser Verordnung durch den Vermieter ausgeführt wird, ist es  
 nach Art. 14 Abs. 2 FluggastrechteVO verpflichtet, den Fluggast darüber zu  
 belehren, dass es selbst Schuldner der Ansprüche bleibt, die dem Fluggast  
 im Falle einer Annullierung, Verspätung oder Nichtbeförderung nach der  
 Fluggastrechteverordnung zustehen.

## X ZB 1/17

Mehrschichtlager  
PatKostG § 6 Abs. 2  
Haben zwei Beteiligte gemeinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch nur  
eine Beschwerdegebühr gezahlt, ist ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen,  
dass die Beschwerde, falls sie mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von  
Gebühren nicht für beide Beteiligte in zulässiger Weise erhoben wurde, für den im  
Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein  
soll.

## X ZR 109/15

Spinfrequenz  
EPÜ Art. 56  
a) Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch  
 erforderlich (st. Rspr., zuletzt BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498  
 Rn. 28 - Gestricktes Schuhoberteil).  
b) Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Feststellungen dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen  
 in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass sich die  
 Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig  
 darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht  
 als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (Fortführung von BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem).

## X ZR 73/16

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1  
a) Bietet ein Luftverkehrsunternehmen bei einer Annullierung entsprechend seiner Verpflichtung aus Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, Art. 8 Abs. 1 FluggastrechteVO  
 eine anderweitige Beförderung zum Zielort an, ist es hinsichtlich des annullierten Fluges weiterhin ausführendes Luftfahrtunternehmen im Sinne des  
 Art. 2 Buchst. b FluggastrechteVO.  
b) Ein Luftverkehrsunternehmen wird bei einer Annullierung nur dann von seiner Pflicht zur Ausgleichsleistung befreit, wenn der angebotene Ersatzflug  
 dem Fluggast nicht nur bei planmäßiger Durchführung, sondern tatsächlich  
 die Möglichkeit eröffnet, das Endziel innerhalb des durch Art. 5 Abs. 1  
 Buchst. c Nr. ii und Nr. iii FluggastrechteVO vorgegebenen Rahmens zu erreichen.  
c) Die Ausgleichspflicht des einen Flug annullierenden Luftverkehrsunternehmens besteht unabhängig davon, ob der Fluggast gegen das den angebotenen Ersatzflug ausführende Luftverkehrsunternehmen Ausgleichsansprüche  
 wegen Verspätung geltend machen könnte.

## X ARZ 326/17

GVG § 17a Abs. 4 Satz 3, § 17b Abs. 1 Satz 1; ZPO § 313a Abs. 3, § 567  
a) Die Parteien können bereits vor Erlass eines rechtsmittelfähigen Beschlusses wirksam auf Rechtsmittel verzichten.  
b) Ein Rechtsmittelverzicht in Form einer gegenüber dem Gericht abgegebenen  
 Erklärung führt die formelle Rechtskraft der betroffenen Entscheidung herbei  
 und ist von Amts wegen zu berücksichtigen.

## X ZR 55/16

Trommeleinheit  
Richtlinie 2009/125/EG  
Aus einer freiwilligen Vereinbarung, in der sich Unternehmen gegenüber der Europäischen  
Kommission zur Einhaltung bestimmter Standards zum Zwecke des Umweltschutzes verpflichtet haben, um eine zwingende Regelung der Kommission gemäß Art. 15 der Richtlinie  
2009/125/EG zu vermeiden, ergeben sich grundsätzlich keine Rechte Dritter.  
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1  
a) Für die Beurteilung der Frage, ob der Austausch von Teilen einer mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten Vorrichtung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört oder eine Neuherstellung darstellt, ist als maßgeblicher Bezugspunkt das geschützte  
 Erzeugnis heranzuziehen. Dies gilt auch dann, wenn der Berechtigte ein Exemplar des geschützten Erzeugnisses (hier: eine Bildtrommeleinheit) als Bestandteil eines umfassenderen  
 Gegenstands (hier: einer Prozesskartusche) in Verkehr gebracht hat.  
b) Wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der  
 Berechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile  
 umfassen und deshalb im Hinblick auf das geschützte Erzeugnis eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann, ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in  
 den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (Ergänzung zu Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 - Palettenbehälter II).

## X ZR 64/16

FluggastrechteVO Art. 7, Art. 2 Buchst. b; Verordnung (EG) Nr. 2111/2005  
Art. 11; BGB § 280 Abs. 1  
a) Der Ausgleichsanspruch nach Art. 7 FluggastrechteVO richtet sich im Fall  
 des Code-Sharing nur gegen dasjenige Luftfahrtunternehmen, das den Flug  
 tatsächlich durchführt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Verpflichtung nach  
 Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 ordnungsgemäß erfüllt worden  
 ist, die Fluggäste über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens  
 zu unterrichten.  
b) Macht der Fluggast den Ausgleichsanspruch gegenüber dem vertraglichen  
 Luftfahrtunternehmen geltend, das den Flug nicht durchgeführt hat, ist dieses  
 verpflichtet, den Fluggast über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens zu unterrichten. Verletzt das Luftfahrtunternehmen diese vertragliche Nebenpflicht, hat es dem Fluggast den Schaden zu ersetzen, der ihm  
 durch die erfolglose Weiterverfolgung des Ausgleichsanspruchs gegenüber  
 dem vermeintlichen Schuldner entsteht.

## X ZR 63/15

Digitales Buch  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
Der Umstand, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele  
ein bestimmtes Merkmal aufweisen, steht der Beanspruchung von Schutz für  
Ausführungsformen ohne dieses Merkmal entgegen, wenn dem Inhalt der Anmeldung zu entnehmen ist, dass die im Anspruch vorgesehenen Mittel der Lösung eines Problems dienen, das das Vorhandensein des betreffenden Merkmals voraussetzt (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 11. Februar 2014  
- X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 31 - Kommunikationskanal).

## X ZR 111/16

BGB § 651d Abs. 1, § 651f Abs. 1  
a) Wird dem Reisenden statt eines Zimmers in dem vertraglich zugesicherten  
 Hotel ein Zimmer in einem anderen Hotel zur Verfügung gestellt, mindert sich  
 der Reisepreis für die Dauer des Mangels auch dann, wenn das andere Hotel  
 in der Nähe des gebuchten liegt und im Wesentlichen den gleichen Standard  
 aufweist.  
b) Auch bei einer - auf die gesamte Reise gesehen - eher geringen Minderungsquote liegt regelmäßig eine erhebliche Beeinträchtigung der Reise vor,  
 wenn die Leistungen des Reiseveranstalters an einzelnen Reisetagen so erhebliche Mängel aufweisen, dass der Vertragszweck an diesen Tagen jedenfalls weitgehend verfehlt wird und die Urlaubszeit insoweit nutzlos aufgewendet wird.

## X ZR 30/15

MÜ Art. 17 Abs. 1  
a) Der Begriff des Einsteigens in ein Luftfahrzeug ist weit auszulegen und umfasst sämtliche Vorgänge, die den Einstieg des Fluggastes in das Flugzeug  
 und damit den Beginn der Luftbeförderung betreffen.  
b) Art. 17 Abs. 1 MÜ bezweckt den Schutz des Fluggastes vor den spezifischen  
 Gefahren für sein Leben oder seine körperliche Integrität, die aus den technischen Einrichtungen und sonstigen sachlichen Gegebenheiten der Luftbeförderung einschließlich des Ein- und Ausstiegs resultieren. Es muss sich nicht  
 um Risiken oder Gefahren handeln, die einzigartig sind und in keinem anderen Lebensbereich, sondern nur bei der Luftbeförderung auftreten können.  
 Vielmehr reicht es aus, wenn sich ein Risiko verwirklicht, das sich aus der typischen Beschaffenheit oder dem Zustand eines Luftfahrzeugs oder einer  
 beim Ein- oder Ausstieg verwendeten luftfahrttechnischen Einrichtung (hier:  
 einer Fluggastbrücke) ergibt.

## X ZR 42/16

BGB § 307 Bj, Ci, Cl  
a) In Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Luftfahrtunternehmens für ein Flugprämienprogramm, bei dem die Mitglieder Status- und Prämienmeilen sammeln und  
 dabei verschiedene Statuskategorien (""Ivory"", ""Silver"", ""Gold"", ""Platinum"") erringen  
 können, benachteiligen die Klauseln  
 ""Für Ivory-Mitglieder haben Prämienmeilen eine Gültigkeit von 20 Monaten.""  
 und  
 ""Hat ein Mitglied in einem Zeitraum von 20 Monaten keine die Gültigkeit verlängernden Aktivitäten erbracht, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, die Prämienmeilen zu streichen.""  
 die Mitglieder entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und  
 sind unwirksam.  
b) Die Kündigungsklauseln in solchen Teilnahmebedingungen  
 ""Bei Empfang der Karte muss die Gesellschaft die Mitgliedschaft aufheben, woraufhin ein Mitglied ab Aufhebungsdatum sechs Monate Zeit hat, um alle angesammelten Prämienmeilen einzulösen.""  
 und  
 ""Wenn die Gesellschaft den Vertrag kündigt, erlöschen alle Status- und Prämienmeilen mit Ablauf von sechs Monaten nach der Benachrichtigung über die Kündigung.""  
 benachteiligen die Mitglieder entgegen den Geboten von Treu und Glauben auch  
 dann unangemessen und sind unwirksam, wenn Prämienflugtickets längere Zeit ab  
 Ausstellungsdatum gültig bleiben und Prämienmeilen auch gegen andere Waren  
 oder Dienstleistungen eingelöst werden können (Weiterführung von BGH, Urteil vom  
 28. Januar 2010 - Xa ZR 37/09, NJW 2010, 2046).

## X ZR 14/16

Wärmeenergieverwaltung  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus  
deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind. Sie kann  
deshalb nicht auf Erwägungen zur Auslegung des Patents oder zur erfinderischen Tätigkeit gestützt werden.

## X ZR 44/17

BGB § 651a Abs. 5, § 308 Nr. 4  
a) Abgesehen von geringfügigen, nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch ohne ausdrückliche vertragliche Grundlage vom Reisenden hinzunehmenden Abweichungen ist eine nachträgliche Leistungsänderung nur zulässig, wenn der Reiseveranstalter sich diese im Reisevertrag rechtswirksam vorbehalten hat, wofür regelmäßig nur eine entsprechende Klausel in  
 den Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters in Betracht kommt. Der Reiseveranstalter kann sich hiernach nur solche Leistungsänderungen vorbehalten, die unter Berücksichtigung der Interessen des Reiseveranstalters für den Reisenden zumutbar sind.  
b) Zumutbar sind nur Leistungsänderungen, die den Gesamtcharakter der Reise nicht verändern und aufgrund von Umständen notwendig werden, die nach Vertragsschluss eintreten  
 und dem Reiseveranstalter bei Vertragsschluss nicht bekannt und für ihn bei ordnungsgemäßer Prüfung der Durchführbarkeit der Reiseplanung auch nicht vorhersehbar waren.  
c) Das Kündigungsrecht des Reisenden nach § 651a Abs. 5 Satz 2 BGB setzt voraus, dass  
 eine wesentliche Reiseleistung vom Reiseveranstalter erheblich geändert wird. Es ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob der Reiseveranstalter zur Änderung der Reiseleistung berechtigt ist.  
d) Eine erhebliche Änderung einer Reiseleistung ergibt sich nicht bereits daraus, dass sich die  
 geänderte Reiseleistung als mangelhafte Erbringung der (ursprünglich) vereinbarten Reiseleistung darstellt. Für die Frage, ob die Änderung einer wesentlichen Reiseleistung erheblich  
 ist, kann es jedoch von Bedeutung sein, ob der Reiseveranstalter zu der Änderung berechtigt ist. Die Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann, wenn sie sich mangels vertraglicher Grundlage zugleich als Mangel der Reise darstellt, schon dann als erheblich anzusehen sein, wenn sie das Interesse des Reisenden daran, dass die Reise wie vereinbart erbracht wird, mehr als geringfügig beeinträchtigt.

## X ZR 119/15

BGB § 131 Abs. 1 Satz 2  
a) Verfügt ein Erblasser in einem Testament umfassend über sein Vermögen,  
 so kann dies jedenfalls dann als konkludenter Widerruf einer früheren entgegenstehenden rechtsgeschäftlichen Erklärung anzusehen sein, wenn der  
 Erblasser sich von dieser Erklärung auch schon zu Lebzeiten jederzeit hätte  
 einseitig lösen können.  
b) Das Bewusstsein, in einem Testament die Verteilung des Vermögens umfassend zu regeln, schließt das Bewusstsein, dass damit etwaige entgegenstehende frühere Verfügungen widerrufen werden, mit ein. Ein gesondertes Erklärungsbewusstsein, das gezielt auf den Widerruf einer bestimmten Willenserklärung gerichtet ist, ist darüber hinaus nicht erforderlich.  
c) Eine Willenserklärung in einem in amtliche Verwahrung genommenen Testament ist gegenüber jedem als abgegeben anzusehen, den es angeht, auch  
 wenn er in dem Testament nicht bedacht ist.

## X ZR 27/16

Wasserdichter Lederschuh  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
a) Ist nach dem unter Schutz gestellten Verfahren ein Halbzeug in bestimmter  
 Weise zu bearbeiten (hier: eine Lederseite in bestimmter Weise auszurüsten), beschränkt der Zweck der Bearbeitung nur insoweit den Gegenstand  
 des Verfahrens, als das bearbeitete Halbzeug geeignet sein muss, dem  
 Zweck entsprechend weiterverarbeitet zu werden.  
b) Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung des Halbzeugs hergestellte  
 Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand,  
 bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden  
 ist.

## X ZR 110/17

Akteneinsicht XXIII  
PatG § 31, § 99 Abs. 3  
a) Der Widerspruch einer Partei kann nur dann dazu führen, dass der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten eines Patentnichtigkeitsverfahrens darzulegen hat, wenn die widersprechende Partei ein  
 eigenes Interesse aufzeigt, das der Einsichtnahme entgegenstehen kann.  
b) Das Interesse eines Privatgutachters daran, dass sein Name und der Umstand, dass er im Auftrag einer bestimmten Partei tätig geworden ist, nicht  
 bekannt werden, hat in der Regel hinter dem in § 98 Abs. 3 und § 31 PatG  
 grundsätzlich für jedermann vorgesehenen Recht auf Akteneinsicht zurückzutreten.

## X ZR 25/17

BGB §§ 649 aF, 307 Abs. 3 Satz 1 Bi, Ci  
a) Der Vertrag über die Personenbeförderung mit einem Massenverkehrsmittel  
 weist vom allgemeinen Werkvertragsrecht abweichende Besonderheiten  
 auf, die sich in einem dem Werkvertragsrecht eingeschränkt folgenden  
 Leitbild niederschlagen. Das freie Kündigungsrecht nach § 649 BGB aF gehört nicht zu den wesentlichen Grundgedanken eines solchen Vertrags.  
b) Beförderungsbedingungen eines Luftverkehrsunternehmens, die das freie  
 Kündigungsrecht ausschließen (Stornierungsbedingungen), unterliegen  
 nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der Inhaltskontrolle.  
c) Eine Klausel in den Beförderungsbedingungen eines Luftverkehrsunternehmens, die für den in einem bestimmten Tarif gebuchten Personenbeförderungsvertrag das freie Kündigungsrecht ausschließt, benachteiligt den  
 Fluggast nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher wirksam.

## X ZB 18/16

Feldmausbekämpfung  
GebrMG § 2 Nr. 3, § 8 Abs. 1; GG Art. 14 Abs. 1 A, Art. 3 Abs. 1  
a) Im Gebrauchsmustereintragungsverfahren hat die Gebrauchsmusterstelle  
 zu prüfen, ob eines der in § 2 GebrMG aufgeführten Schutzhindernisse vorliegt.  
b) Der Ausschluss von Gebrauchsmusterschutz für Verfahren steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG.

## X ZB 3/15

Ratschenschlüssel II  
RVG § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1  
Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im patentrechtlichen  
Rechtsbeschwerdeverfahren ist unter Berücksichtigung des Interesses des Beschwerdeführers nach billigem Ermessen nach den für die Wertbestimmung in  
Patentnichtigkeitssachen maßgeblichen Grundsätzen zu bestimmen, wenn genügend tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung des gemeinen Werts  
des Patents vorliegen. Andernfalls ist der Wert in Verfahren der Anmelderbeschwerde regelmäßig mit 50.000 € zu bemessen; im Einspruchsverfahren ist  
dem höheren Allgemeininteresse in der Regel durch einen Aufschlag in Höhe  
von 25.000 € je Einsprechendem Rechnung zu tragen.

## X ZR 59/16

Kinderbett  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt (im Anschluss an BGH, Urteil  
vom 30. April 2009 - Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 - Airbag-Auslösesteuerung, und Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647  
- Farbversorgungssystem).

## X ZR 65/17

BGHR: ja  
 BGB § 528  
 a) Zur Bestimmung des Umfangs des Rückforderungsanspruchs des Schenkers wegen Verarmung ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise geboten.  
 Herauszugeben ist nicht nur der ursprünglich geschenkte Gegenstand. Bei  
 einem wirtschaftlich nutzbaren Gegenstand, der das Vermögen des Beschenkten auch mit der Möglichkeit bereichert, Nutzungen daraus zu ziehen, sind vielmehr auch die seit der Schenkung gezogenen Nutzungen herauszugeben.  
 b) Hat der Schenker dem Beschenkten den Verzicht auf ein auf dem Grundstück des Beschenkten lastendes Wohnungsrecht zugewandt, ist für die  
 Höhe des Rückforderungsanspruchs bei Verarmung des Schenkers als  
 Wertersatz für den geschenkten Gegenstand der Betrag maßgeblich, um  
 den sich der Verkehrswert des Grundstücks bei Eintritt der Bedürftigkeit des  
 Schenkers durch den Wegfall der dinglichen Belastung erhöht hat.

## X ZR 50/16

BGHR: ja  
 Gurtstraffer  
 PatG § 14  
 a) Eine in dem Sachanspruch eines Patents enthaltene Zweck- oder Funktionsangabe für die beanspruchte Vorrichtung bringt regelmäßig zum Ausdruck,  
 dass die Vorrichtung für den genannten Zweck oder die genannte Funktion  
 objektiv geeignet sein muss. Damit bleibt der Patentanspruch ein Sachanspruch, der sich auf eine Vorrichtung richtet, mit der die genannten Zwecke  
 oder Funktionen realisiert werden können.  
 b) Zur Bejahung der Patentfähigkeit reicht es nicht aus, dass die vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus Sicht des Standes der Technik  
 mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden ist,  
 wenn die vom Erfinder vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 4. Juni 1996  
 - X ZR 49/94, BGHZ 133, 57 - Rauchgasklappe).

## X ZR 79/17

BGB § 631, § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2, § 254 Da  
a) Den Fluggast trifft gegenüber dem Luftverkehrsunternehmen die vertragliche Nebenpflicht, einen Auslandsflug nicht ohne die für die Einreise in den Zielstaat nach  
 dessen Recht notwendigen Dokumente einschließlich eines etwa erforderlichen  
 Visums anzutreten. Bei einem Verstoß gegen diese Verpflichtung ist der Fluggast  
 dem Luftverkehrsunternehmen zum Ersatz eines diesem dadurch entstehenden  
 Schadens verpflichtet.  
b) Das Luftverkehrsunternehmen kann allerdings ein Mitverschulden treffen, das seinen Ersatzanspruch mindert oder ausschließt. Dies kommt insbesondere dann in  
 Betracht, wenn der Schaden in einer dem Luftverkehrsunternehmen wegen der  
 fehlenden Einreisedokumente des Fluggastes auferlegten Geldbuße besteht und  
 das Luftverkehrsunternehmen vor dem Abflug keine geeignete Dokumentenkontrolle durchgeführt hat.

## X ARZ 69/18

ZPO § 36 Abs. 3  
Im Gerichtsstandsbestimmungsverfahren ist eine Divergenzvorlage nach § 36  
Abs. 3 ZPO nur zulässig, wenn der Bundesgerichtshof das nächsthöhere gemeinschaftliche Gericht ist und sich die Bestimmungszuständigkeit des Oberlandesgerichts deshalb aus § 36 Abs. 2 ZPO ergibt; sie ist unzulässig, wenn  
das Oberlandesgericht selbst das im Rechtszug nächsthöhere Gericht und mithin nach § 36 Abs. 1 ZPO zur Bestimmung des zuständigen Gerichts berufen  
ist (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 21. Juni 2000 - XII ARZ 6/00, NJW  
2000, 3214).

## X ZR 94/17

BGB § 651f Abs. 2, § 651c Abs. 3  
a) Bei der Bestimmung der Höhe des Anspruchs des Reisenden gegen den  
 Reiseveranstalter auf eine angemessene Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit sind vor allem das Ausmaß der Beeinträchtigung des  
 Reisenden durch die nicht oder mangelhaft erbrachten Reiseleistungen und  
 der Reisepreis zu berücksichtigen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 11. Januar 2005 - X ZR 118/03, BGHZ 161, 389).  
b) Die vollständige Vereitelung einer Reise begründet in der Regel keine Beeinträchtigung des Reisenden, die der Beeinträchtigung durch grob mangelhafte, den Erholungs-, Erlebnis- oder Bildungswert der Reise nahezu vollständig  
 entwertende Mängel der geschuldeten Reiseleistungen gleichkäme.  
c) Macht der Reisende einen Entschädigungsanspruch wegen Vereitelung der  
 Reise geltend, stehen ihm daneben weder unter dem Gesichtspunkt des  
 Aufwendungsersatzes nach § 651c Abs. 3 BGB noch unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes die Mehrkosten einer Ersatzreise zu.

## X ARZ 303/18

ZPO § 60  
Macht der Käufer eines Kraftfahrzeugs gegen den Verkäufer Ansprüche wegen  
eines behaupteten Sachmangels (hier: im Fahrbetrieb abgeschalteter Abgasreinigungseinrichtungen) und gegen den Hersteller des Fahrzeugs Ansprüche  
aus unerlaubter Handlung geltend, die auf die Vortäuschung eines mangelfreien  
Zustands gestützt werden, können Verkäufer und Hersteller als Streitgenossen  
gemeinschaftlich verklagt werden.

## X ZR 100/16

Uferstützmauer  
BGB § 241 Abs. 2, § 311 Abs. 2 Nr. 1; VOB/A § 13 Abs. 1 Nr. 3, § 13 EU Abs. 1  
Nr. 3  
a) Der Umstand, dass das Angebot des Bieters bei einzelnen Positionen des  
 Leistungsverzeichnisses Preise enthält, die deutlich unter den Kosten des  
 Bieters liegen, rechtfertigt für sich genommen nicht die Annahme, der Bieter  
 habe die geforderten Preise nicht angegeben.  
b) Eine Angebotsstruktur, bei der deutlich unter den zu erwartenden Kosten  
 liegenden Ansätzen bei bestimmten Positionen auffällig hohe Ansätze bei  
 anderen Positionen des Leistungsverzeichnisses entsprechen, indiziert jedoch eine unzulässige Verlagerung von Preisangaben auf hierfür nicht vorgesehene Positionen. Kann der Bieter die Indizwirkung nicht erschüttern,  
 rechtfertigt dies die Annahme, dass das Angebot nicht die geforderten Preisangaben enthält.  
c) Ein Angebot, das spekulativ so ausgestaltet ist, dass dem Auftraggeber bei  
 Eintritt bestimmter, zumindest nicht gänzlich fernliegender Umstände erhebliche Übervorteilungen drohen, ist nicht zuschlagsfähig. Vielmehr verletzt der  
 betreffende Bieter seine Pflichten aus § 241 Abs. 2 BGB, wenn er für eine  
 Position einen Preis ansetzt, der so überhöhte Nachforderungen nach sich  
 ziehen kann, dass aus Sicht eines verständigen Teilnehmers am Vergabeverfahren das Ziel verfehlt wird, im Wettbewerb das günstigste Angebot hervorzubringen, und dem zu einem verantwortungsvollen Einsatz der Haushaltsmittel verpflichteten Auftraggeber nicht mehr zugemutet werden kann,  
 sich auf ein derartiges Angebot einzulassen.

## X ZR 96/17

BGB § 651c Abs. 3; BGB-InfoV § 6 Abs. 2 Nr. 7  
Fehlt es an einer ordnungsgemäßen Belehrung über das Erfordernis einer  
Mangelanzeige, darf der Reiseveranstalter einem Ersatzanspruch aus § 651c  
Abs. 3 BGB grundsätzlich nicht entgegenhalten, dass der Reisende von einem  
Abhilfeverlangen und einer Fristsetzung abgesehen hat.

## X ZB 9/17

ZPO § 387 Abs. 3; § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2  
Das im Zwischenstreit über die Berechtigung einer Zeugnisverweigerung ergehende Zwischenurteil ist unanfechtbar, wenn es vom Berufungsgericht oder  
vom Oberlandesgericht im ersten Rechtszug erlassen wird. Dies gilt auch dann,  
wenn die Rechtsbeschwerde im Zwischenurteil zugelassen worden ist.

## X ZR 110/16

Rifaximin α  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Die Bereitstellung einer Kristallform eines polymorphen Stoffs, die der Fachmann zwangsläufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren zur Herstellung des Stoffs anwendet, stellt das Ergebnis fachmännischen Handelns dar und beruht damit ihrerseits nicht auf erfinderischer  
Tätigkeit (Bestätigung von BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09,  
GRUR 2012, 1130 - Leflunomid).

## X ZR 111/17

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
a) Bei einem Streik geht die Annullierung eines Flugs nur dann auf außergewöhnliche Umstände zurück, wenn der Streik zu Folgen führt, die sich mit  
 zumutbaren Maßnahmen nicht abwenden lassen, und wenn diese Folgen die  
 Annullierung rechtlich oder tatsächlich notwendig machen.  
b) Die Notwendigkeit einer Annullierung des Flugs ergibt sich nicht allein daraus, dass zahlreiche für den Flug gebuchte Passagiere infolge eines Streiks  
 der Beschäftigten an den Passagierkontrollen den Flug nicht rechtzeitig erreichen können.  
c) Die Annullierung eines Flugs geht nicht auf außergewöhnliche Umstände  
 zurück, wenn bei einem Streik der Beschäftigten an den Passagierkontrollen  
 die Luftsicherungsbehörden keine besonderen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (wie die Schließung der Kontrollstellen oder die Räumung des Abflugbereichs) ergriffen haben und lediglich die abstrakte Gefahr besteht, dass  
 die Überprüfung der Fluggäste wegen des starken Andrangs auf nur wenige  
 besetzte Kontrollstellen nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt worden  
 sein könnte.

## X ZR 14/17

Drahtloses Kommunikationsnetz  
EGBGB aF Art. 30, 33; EPÜ Art. 54 Abs. 2, 89  
a) Die Wirksamkeit der Überleitung der Rechte an einer Erfindung durch Inanspruchnahme als Diensterfindung durch den Arbeitgeber richtet sich nach  
 dem Arbeitsstatut.  
b) Welche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sich aus einer rechtsgeschäftlichen Vereinbarung über die Übertragung eines Prioritätsrechts ergeben, ist nicht nach dem für die Erstanmeldung maßgeblichen Recht zu beurteilen, sondern nach dem Vertragsstatut. Wird die Vereinbarung zwischen  
 dem Diensterfinder und seinem Arbeitgeber getroffen, entspricht das Vertragsstatut regelmäßig dem Arbeitsstatut.  
c) Eine technische Lehre, die der Öffentlichkeit dadurch zugänglich gemacht  
 wird, dass sie auf einen Webserver hochgeladen und über das Internet allgemein oder einem Teil der Fachöffentlichkeit weltweit verfügbar gemacht  
 wird, bildet nicht bereits dann Stand der Technik, wenn zum Zeitpunkt des  
 Hochladens in einer andern Zeitzone als derjenigen des Ortes des Hochladens der Prioritäts- oder Anmeldetag noch nicht angebrochen war.

## X ZR 80/15

ZPO § 29; Brüssel-I-VO Art. 5 Nr. 1 Buchst. b  
a) Bei der einheitlichen Buchung mehrerer Flüge ohne nennenswerten Aufenthalt  
 nach einer der Teilstrecken ist der Gerichtsstand des Erfüllungsortes für einen  
 Ausgleichsanspruch wegen Annullierung, großer Verspätung oder Beförderungsverweigerung sowohl nach Art. 5 Nr. 1 Buchst. b Brüssel-I-VO als auch nach § 29  
 ZPO gleichermaßen am Abflugort des ersten Fluges wie am Ankunftsort des letzten Fluges begründet.  
b) Dies gilt unabhängig davon, ob der Ausgleichsanspruch gegen den Vertragspartner des Fluggastes geltend gemacht wird oder gegen das ausführende Luftverkehrsunternehmen, das nicht Vertragspartner des Fluggastes ist.

## X ZR 76/18

Werkzeuggriff  
ZPO § 719 Abs. 2; PatG § 140b Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4  
Ist der Schuldner zur Auskunft über den Vertriebsweg bestimmter Erzeugnisse  
und deren gewerbliche Abnehmer verurteilt, weil die Erzeugnisse patentverletzend sind und die Inanspruchnahme des Schuldners auch nicht unverhältnismäßig ist, steht einer Einstellung der Zwangsvollstreckung wegen eines dem  
Schuldner durch die Abnehmerauskunft drohenden nicht zu ersetzenden Nachteils regelmäßig ein überwiegendes Interesse des Gläubigers an der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs entgegen. Dies gilt auch dann, wenn das Patent  
bei Durchsetzung des Auskunftsanspruchs bereits abgelaufen ist.

## X ZR 62/16

Schneckenköder  
ZPO § 256 Abs. 1, § 487  
a) Die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens kann grundsätzlich  
 nicht als Berühmung angesehen werden, die ein rechtliches Interesse des  
 Gegners an einer negativen Feststellungsklage begründet.  
b) Eine Berühmung in diesem Sinne kann grundsätzlich auch nicht darin gesehen werden, dass ein Antragsteller in einem selbständigen Beweisverfahren  
 vorträgt, ihm stehe ein Anspruch zu, wenn er dennoch auf eine weitere Beweiserhebung und auf vollständige Überlassung des eingeholten Gutachtens  
 dringt.  
c) Eine Berühmung in diesem Sinne liegt jedoch grundsätzlich vor, wenn ein  
 Antragsteller nach Abschluss des selbständigen Beweisverfahrens weiterhin  
 geltend macht, ihm stünden Ansprüche gegen den Antragsgegner zu. Dies  
 gilt auch dann, wenn diese Äußerung zum Zwecke der hilfsweisen Rechtsverteidigung gegen eine bereits erhobene negative Feststellungsklage erfolgt, die in erster Linie als unzulässig beanstandet wird.

## X ZB 6/17

Schwammkörper  
PatG § 39; PatKostG § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 2  
Die Teilungserklärung gilt nicht deshalb als nicht abgegeben, weil der Anmelder zusätzliche Gebühren nicht begleicht, die für die abgetrennte Anmeldung wegen einer  
Erhöhung der Anspruchszahl gegenüber der Stammanmeldung in den für die abgetrennte Anmeldung eingereichten Anmeldungsunterlagen entstanden sind.

## X ZR 115/16

BGB § 528 Abs. 1, § 529 Abs. 2, §§ 242 A, 138 Ab  
a) Hat der Sozialhilfeträger den Anspruch des Schenkers auf Rückgabe des  
 Geschenks wegen Verarmung auf sich übergeleitet, kann der Beschenkte  
 grundsätzlich bei einer Gefährdung seines eigenen angemessenen Unterhalts die Rückgabe des Geschenks auch dann verweigern, wenn er bei Erfüllung des Rückforderungsanspruchs seinerseits Sozialhilfe von dem betreffenden Träger beanspruchen könnte.  
b) Dem Beschenkten ist jedoch die Notbedarfseinrede nach Treu und Glauben  
 verwehrt, wenn der Schenker dem Beschenkten einen Vermögensgegenstand zuwendet, den er zur Deckung seines Unterhaltsbedarfs benötigt,  
 dieser Unterhaltsbedarf deshalb vom Sozialhilfeträger befriedigt werden  
 muss und der Beschenkte annehmen muss, den zugewendeten Gegenstand mit der Schenkung einer Verwertung zur Deckung des Unterhaltsbedarfs des Schenkers zu entziehen.

## X ARZ 321/18

ZPO §§ 32, 36 Abs. 1 Nr. 3  
 a) Bei Vermögensschäden aus verbotenen Kartellabsprachen liegt der Ort des  
 Schadenseintritts grundsätzlich am Sitz des Unternehmens, in dessen Vermögen eingegriffen wurde (vgl. BGH, Urteil vom 28. Februar 1996 - XII ZR 181/93,  
 BGHZ 132, 105, 111; EuGH, Urteil vom 21. Mai 2015 - C-352/13, GRUR  
 Int. 2015, 1176 Rn. 52 - CDC Hydrogen Peroxide).  
 b) Sind Gegenstand einer Klage abgetretene Schadensersatzansprüche aus verbotenen Kartellabsprachen mehrerer Unternehmen mit unterschiedlichem Geschäftssitz gegen mehrere beklagte Unternehmen, die bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen Gerichtsstand haben, kann das zuständige Gericht  
 unbeschadet des Umstands bestimmt werden, dass in Bezug auf jeden einzelnen Zedenten für sich genommen der gemeinschaftliche besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung eröffnet wäre (Ergänzung zu BGH, Beschluss  
 vom 7. Oktober 1977 - I ARZ 513/77, NJW 1978, 321).

## X ZR 16/17

Scheinwerferbelüftungssystem  
PatG § 14; EPÜ Art. 69  
Bei der Auslegung eines Patentanspruchs ist zu berücksichtigen, dass sich ein  
Patent mit seiner Lehre von dem in ihm beschriebenen Stand der Technik abzugrenzen sucht. Wird in der Beschreibung ein bekannter Stand der Technik  
mit dem Oberbegriff eines Patentanspruchs gleichgesetzt, ist den Merkmalen  
des kennzeichnenden Teils im Zweifel kein Verständnis beizumessen, demzufolge diese sich in demjenigen Stand der Technik wiederfinden, von dem sie  
sich gerade unterscheiden sollen.

## X ZR 37/17

Eierkarton  
PatG § 112 Abs. 2 Nr. 3  
Die Berufung ist unzulässig, wenn der im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem  
Patentgericht unterlegene Patentinhaber mit der Berufungsbegründung nicht  
jede unabhängige, selbständig tragende rechtliche Erwägung angreift, mit der  
die vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents in dem angefochtenen Urteil begründet ist.

## X ZR 56/17

Schaltungsanordnung III  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4  
Ein Patentanspruch darf im Nichtigkeitsverfahren nicht so verändert werden,  
dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht  
(Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. September 2004 - X ZR 149/01, GRUR  
2005, 145, 146 - elektrisches Modul).

## X ZR 15/18

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 3; Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c  
a) Ein mehrstündiger Ausfall aller Computersysteme an den Abfertigungsschaltern eines Flughafenterminals, der einen erhöhten Aufwand bei der Abfertigung der Fluggäste zur Folge hat  
 und damit den planmäßigen Start eines Flugs verhindert, kann außergewöhnliche Umstände  
 im Sinne des Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO begründen.  
b) Welche Maßnahmen einem Luftverkehrsunternehmen zuzumuten sind, um zu vermeiden,  
 dass außergewöhnliche Umstände zu einer großen Verspätung eines Flugs führen oder Anlass zu seiner Annullierung geben, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls; die  
 Zumutbarkeit ist vom Tatrichter situationsabhängig zu beurteilen. Die Wirkung von Maßnahmen, zu denen die Parteien nicht vorgetragen haben und die sich auch nicht als zumutbar  
 und erfolgversprechend aufdrängen, bedarf dabei keiner Aufklärung.  
c) Im Rahmen von Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO sind lediglich Maßnahmen zu berücksichtigen, mit denen das ausführende Luftverkehrsunternehmen eine Annullierung oder Verspätung desjenigen Flugs hätte vermeiden können, der von dem außergewöhnliche Umstände begründenden Ereignis betroffen ist. Ob eine erheblich verspätete Ankunft eines auf  
 diesen Flug sowie einen direkten Anschlussflug gebuchten Fluggastes an seinem Endziel  
 durch eine Umbuchung auf einen anderen (Anschluss-)Flug verhindert werden kann, ist hingegen nur im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 Buchst. c FluggastrechteVO von Bedeutung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. November 2012 - X ZR 12/12, NJW 2013, 682 = RRa 2013,  
 19; Urteil vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, NJW 2014, 3303 = RRa 2014, 293).

## X ZR 24/18

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7 Abs. 1, Art. 14 Abs. 2  
Der Fluggast darf grundsätzlich die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe  
zur außergerichtlichen Geltendmachung seines Ausgleichsanspruchs für  
erforderlich halten, wenn das Luftverkehrsunternehmen ihn nicht vollständig und klar darüber unterrichtet hat, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und gegen welches Unternehmen er einen solchen  
Anspruch geltend machen kann.

## X ZR 32/17

Cer-Zirkonium-Mischoxid I  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  
a) Ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich kann ausführbar offenbart sein, wenn sich  
 die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals  
 ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen.  
b) Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn das Patent lediglich ein neues Verfahren zur  
 Verfügung stellt, mit dem ein im Stand der Technik bekannter Stoff mit verbesserten Eigenschaften hergestellt werden kann.  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; ZPO § 286 E  
a) Dem Ergebnis eines nach dem Prioritätstag durchgeführten Versuchs kann für die Beurteilung der Frage, welchen Stoff der Fachmann vor dem Prioritätstag durch identische oder naheliegende Nacharbeitung eines im Stand der Technik offenbarten Verfahrens erhalten hätte, nur Indizwirkung zukommen.  
b) Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozessrechts kann ein solcher Indizienbeweis auch im Patentnichtigkeitsverfahren nur dann als geführt angesehen werden,  
 wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass die vorgetragenen Indiztatsachen zutreffen und dass diese mit der nach § 286 ZPO erforderlichen Gewissheit darauf schließen  
 lassen, dass die unter Beweis gestellte Haupttatsache zutrifft.

## X ZR 34/17

Cer-Zirkonium-Mischoxid II  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  
a) Ist der Patentschutz auf einen Stoff gerichtet, der hinsichtlich eines bestimmten Parameters einen im Patentanspruch festgelegten Mindestwert erreicht  
 oder übersteigt, so ist die Erfindung ausführbar offenbart, wenn dem Fachmann eine Messmethode zur Verfügung steht, mit der er den relevanten  
 Wert zuverlässig ermitteln kann.  
b) Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, steht es der Ausführbarkeit nicht entgegen, wenn der Fachmann zur Vorbereitung oder Durchführung der Messung auf allgemeines Fachwissen zurückgreifen muss.

## X ZR 11/17

Bitratenreduktion II  
EPÜ Art. 54 Abs. 1, Art. 56; PatG § 3 Abs. 1, § 4  
Wird im Patentnichtigkeitsverfahren die Vorwegnahme der Erfindung oder ein  
Hinweis auf die technische Lehre des Streitpatents aus einem einzelnen technischen Gesichtspunkt hergeleitet, der in einer Entgegenhaltung dargestellt ist,  
darf bei der Prüfung des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung zur Vermeidung einer rückschauenden Betrachtungsweise grundsätzlich nicht dieser  
einzelne technische Gesichtspunkt isoliert in den Blick genommen werden;  
maßgeblich ist vielmehr der technische Sinngehalt, der ihm im Zusammenhang  
mit dem gesamten Inhalt der Entgegenhaltung zukommt.

## X ZR 109/16

Spannungsversorgungsvorrichtung  
PatG 2002 § 139 Abs. 2, § 141 Satz 2; BGB § 852 Satz 1  
a) Der Patentverletzer hat auch nach Verjährung des Schadensersatzanspruchs den Gewinn, den er durch die Patentverletzung erzielt hat, als auf  
 Kosten des Verletzten erlangt nach den Vorschriften über die Herausgabe  
 einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben.  
b) Er hat dementsprechend über den erzielten Gewinn und seine Gestehungskosten Rechnung zu legen und schuldet auch Angaben zu der für  
 den Verletzungsgegenstand betriebenen Werbung.

## X ZR 43/18

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. h, Art. 3 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7  
Soll der endgültige Zielort des Fluggastes nach der zugrunde liegenden einheitlichen Buchung von einem Flughafen im Unionsgebiet aus mit direktem Anschlussflug über einen Drittstaat erreicht werden und trifft er dort infolge einer  
Verspätung des ersten Fluges von unter drei Stunden mit großer Verspätung  
ein, steht dem Fluggast ein Ausgleichsanspruch nach Art. 7 gegen das ausführende Luftfahrtunternehmen des Ausgangsfluges zu (Bestätigung von BGH,  
Urteil vom 7. Mai 2013 - X ZR 127/11, RRa 2013, 237).

## X ZR 59/17

Fulvestrant  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Ob das Beschreiten eines Lösungswegs für den Fachmann naheliegt, kann  
 auch von der damit verbundenen Erfolgserwartung abhängen. Die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allgemeingültig formulieren, sondern sind jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung  
 des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines  
 bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 19. April 2016 - X ZR 148/11, GRUR 2016, 1027 - Zöliakiediagnoseverfahren; Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09, GRUR 2012,  
 803 - Calcipotriol-Monohydrat; Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR  
 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram).  
b) Bei der Entwicklung einer Formulierung für einen Humanarzneimittelwirkstoff  
 ist in der Regel nicht maßgeblich, ob der Fachmann erwarten kann, ein für  
 eine klinische Studie geeignetes Ergebnis zu finden. Eine angemessene Erfolgserwartung kann sich vielmehr schon aus der Möglichkeit ergeben, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Formulierung in einem Tierversuch mit hinreichendem Vorhersagewert für die therapeutische Verwendung beim Menschen zu verifizieren.

## X ZR 93/18

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. h, Art. 3 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7  
a) Soll der endgültige Zielort des Fluggastes nach der zugrunde liegenden einheitlichen Buchung von einem Flughafen im Unionsgebiet aus mit direkten  
 Anschlussflügen über Drittstaaten erreicht werden und trifft er dort infolge einer Verspätung des ersten Fluges von unter drei Stunden mit großer Verspätung ein, steht dem Fluggast ein Ausgleichsanspruch nach Art. 7 gegen  
 das ausführende Luftfahrtunternehmen des Ausgangsfluges zu (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 7. Mai 2013 - X ZR 127/11, RRa 2013, 237).  
b) Auf der Grundlage der einheitlichen Buchung kommt es für den Ausgleichsanspruch nicht darauf an, ob Anschlussflüge ebenfalls vom ausführenden  
 Luftfahrtunternehmen des Ausgangsfluges oder einem dritten Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden.

## X ZB 4/17

Kommunikationssystem  
ZPO § 91; PatG § 143 Abs. 3; RVG § 19; RVG-VV Nr. 3403  
In einer Patentstreitsache sind die Einzeltätigkeiten eines beim Bundesgerichtshof nicht zugelassenen Rechtsanwalts sowie eines mitwirkenden Patentanwalts im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren erstattungsfähig, wenn diese  
die Beschwerdebegründung im Auftrag eines auf Seiten des Beschwerdegegners beigetretenen Streithelfers inhaltlich prüfen, mit ihrem Mandanten erörtern  
und sich mit den anwaltlichen Vertretern des Beschwerdegegners hinsichtlich  
von diesem im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren einzureichender Schriftsätze abstimmen.

## X ZB 9/18

Abstandsberechnungsverfahren  
PatG § 39 Abs. 1  
a) Der Anmelder kann die Anmeldung auch noch während der Anhängigkeit einer  
 Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung seiner Beschwerde teilen (Aufgabe  
 von BGH, Beschluss vom 6. September 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104  
 - Kupplungsgewinde).  
b) Die Teilung der Anmeldung ist gegenüber dem Patentgericht zu erklären, bei dem  
 auch die Prüfung der Teilanmeldung anfällt, sobald der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisung der (Stamm-)Anmeldung eingelegt hat und das Beschwerdeverfahren beim Patentgericht anhängig geworden ist. Erklärt der Anmelder die  
 Teilung der Anmeldung jedoch erst, nachdem das Patentgericht die Beschwerde  
 zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an  
 das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurückfällt.

## X ZR 94/18

ZPO § 178 Abs. 1, § 180; BGB § 242 Cd  
a) Es kann eine unzulässige Rechtsausübung darstellen, wenn der Zustellungsadressat, der einen  
 Irrtum über seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt bewusst und zielgerichtet herbeigeführt hat,  
 sich auf die Fehlerhaftigkeit einer Ersatzzustellung an diesem scheinbaren Wohnsitz beruft.  
b) Dabei erfordern es die Sicherstellung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und die Beachtung der  
 gesetzlichen Schranken für eine wirksame Ersatzzustellung grundsätzlich, dass der  
 Zustellungsadressat bei dem Gericht oder einem Verfahrensbeteiligten bewusst einen Irrtum über  
 seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt als Voraussetzung für eine Zustellung an dem  
 betreffenden Ort hervorgerufen hat.  
c) Fehlt es an einem solchen Verfahrensbezug des bewusst hervorgerufenen Anscheins einer  
 Wohnung, darf es dem Zustellungsadressaten regelmäßig nur dann versagt werden, sich auf die  
 Unwirksamkeit der Ersatzzustellung zu berufen, wenn er diesen Anschein zumindest insofern  
 zielgerichtet herbeigeführt hat, als er Auswirkungen seines Handelns auf eine Zustellung in einem  
 anhängigen oder möglicherweise bevorstehenden Verfahren in Kauf genommen hat oder sich ihm  
 solche Auswirkungen zumindest aufdrängen mussten (Fortführung von BGH, Urteil vom 16. Juni  
 2011 - III ZR 342/09, BGHZ 190, 99).

## X ZB 2/19

Alirocumab  
PatG § 24 Abs. 1  
a) In welchem Umfang und über welchen Zeitraum sich der Lizenzsucher um eine Lizenz zu  
 angemessenen und üblichen Bedingungen bemühen muss, hängt auch von der Reaktion  
 des Patentinhabers ab. Weiterer Bemühungen bedarf es in der Regel nicht, wenn der Patentinhaber die Zustimmung zur Benutzung der Erfindung schlechthin verweigert. Hierfür  
 reicht es jedoch nicht aus, wenn der Patentinhaber erklärt, die Vergabe einer Lizenz zwar  
 grundsätzlich abzulehnen, unter außergewöhnlichen Umständen aber zu erwägen.  
b) Ein die Erteilung einer Zwangslizenz für ein Arzneimittel gebietendes öffentliches Interesse  
 kann zu bejahen sein, wenn durch nach anerkannten Grundsätzen der Biostatistik signifikante Ergebnisse einer klinischen Studie nachgewiesen ist, dass der Wirkstoff des Arzneimittels  
 bei der Behandlung schwerer Erkrankungen therapeutische Eigenschaften aufweist, die für  
 andere auf dem Markt erhältliche Mittel nicht oder nicht in demselben Maße belegt sind, insbesondere durch die Behandlung das Risiko des Patienten gesenkt wird, infolge der Erkrankung zu versterben, oder wenn solche überlegenen Eigenschaften auf andere Weise nachgewiesen werden (Fortführung von BGH, Urteil vom 5. Dezember 1995 - X ZR 26/92, BGHZ  
 131, 247 - Interferon-gamma, und Urteil vom 11. Juli 2017 - X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 -  
 Raltegravir).

## X ZR 107/16

BGB § 313, § 516 Abs. 1  
a) Die vom (mit-)beschenkten Partner des eigenen Kindes geteilte oder jedenfalls erkannte Vorstellung des Schenkers, eine zugewendete Immobilie werde vom eigenen Kind und dessen Partner dauerhaft als gemeinschaftliche  
 Wohnung oder Familienwohnung genutzt, kann die Geschäftsgrundlage eines Schenkungsvertrages bilden (Bestätigung von BGH, Urteile vom  
 19. Januar 1999 - X ZR 60/97, NJW 1999, 1623, und vom 3. Februar 2010  
 - XII ZR 189/06, BGHZ 184, 190).  
b) Die Schenkung begründet jedoch kein Dauerschuldverhältnis. Für einen  
 Wegfall der Geschäftsgrundlage reicht es deshalb nicht aus, dass die Lebensgemeinschaft nicht bis zum Tod eines der Partner Bestand hat. Hat jedoch die gemeinsame Nutzung der Immobilie entgegen der mit der Schenkung verbundenen Erwartung nur kurze Zeit angedauert, kommt regelmäßig  
 ein Wegfall der Geschäftsgrundlage in Betracht.  
c) In diesem Fall ist der Schenker in der Regel berechtigt, vom Schenkungsvertrag zurückzutreten und das gesamte Geschenk oder dessen Wert zurückzufordern.

## X ZR 86/17

Straßenbauarbeiten  
VOB/A § 13 EU Abs. 1 Nr. 5, § 16 EU Nr. 2  
a) Bedingt sich der öffentliche Auftraggeber in den Vergabeunterlagen (hier: § 1 Abs. 1.3 der  
 Zusätzlichen Vertragsbedingungen für Bauleistungen [ZVBBau] Stand 10. Juni 2015) aus,  
 dass etwaige Vorverträge, in den Vergabeunterlagen nicht als Vertragsbestandteile aufgeführte Unterlagen, Protokolle oder Klauselwerke oder sonstige Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss, insbesondere Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers nicht Vertragsbestandteil werden, und stellt ein Bieter mit seinem  
 Angebot abweichende Zahlungsbedingungen, können diese infolge der Abwehrklausel des  
 Auftraggebers im Falle der Auftragserteilung keine rechtliche Wirkung entfalten. Ein Ausschluss des Angebots wegen Änderungen an den Vergabeunterlagen ist deshalb nicht erforderlich und nicht zulässig.  
b) Auch ohne Geltung von § 1 Abs. 1.3 ZVBBau kann ein Angebot, dem der Bieter eigene Unterlagen wie namentlich Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen beigefügt hat, ohne  
 Verstoß gegen § 15 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A in der Wertung verbleiben, wenn nach bloßer  
 Streichung des Hinzugefügten ein dem maßgeblichen Inhalt der Vergabeunterlagen vollständig entsprechendes Angebot vorliegt.

## X ZR 166/18

BGB § 651c Abs. 1 aF; ZPO § 293  
a) Die Einhaltung einer Sicherheitsvorschrift für ein Hotelzimmer durch den örtlichen  
 Leistungsträger des Reiseveranstalters richtet sich nach dem am Ort der Hotelanlage geltenden Recht, auch wenn das Rechtsverhältnis zwischen Reisendem  
 und Reiseveranstalter deutschem Recht als Vertrags- oder Deliktsstatut unterliegt.  
b) Das Gericht hat die insoweit relevanten ausländischen Sicherheitsvorschriften  
 nur dann nach § 293 ZPO von Amts wegen zu ermitteln, wenn der Reisende  
 konkrete Handlungen oder Zustände darlegt, durch die eine solche Vorschrift  
 verletzt worden sein soll.

## X ZB 8/19

Personenverkehrsdienste  
GWB aF § 124 Abs. 2, § 118 Abs. 1 Satz 3  
Der Bundesgerichtshof kann auf eine Vorlage nach § 124 Abs. 2 GWB aF hin  
jedenfalls dann nicht (erneut) über einen Antrag nach § 118 Abs. 1 Satz 3  
GWB aF entscheiden, wenn das Beschwerdegericht bereits eine diesbezügliche Entscheidung getroffen hat.

## X ARZ 317/19

HGB § 130a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, § 177a  
Für Ansprüche aus § 130a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 HGB ist gemäß § 29  
Abs. 1 ZPO ein Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft begründet.

## X ZR 128/18

BGB § 651f Abs. 1 aF, § 651p Abs. 3 Satz 1 Nr. 1; VO (EG) Nr. 261/2004  
Art. 12; RL (EU) 2015/2302 Art. 14 Abs. 5  
Nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung sind nach der Fluggastrechteverordnung wegen Beförderungsverweigerung gewährte Ausgleichsansprüche  
auf Schadensersatzansprüche nach § 651f Abs. 1 BGB aF anzurechnen, die  
auf dieser Beförderungsverweigerung beruhen.

## X ZR 165/18

BGB § 280 Abs. 1; VO (EG) Nr. 261/2004 Art. 12; RL (EU) 2015/2302 Art. 14  
Abs. 5  
Nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung sind nach der Fluggastrechteverordnung wegen großer Verspätung gewährte Ausgleichsansprüche auf  
Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Beförderungsvertrags aufgrund derselben großen Verspätung anzurechnen.

## X ZR 97/18

Dampfdruckverringerung  
ZPO § 707 Abs. 1, § 719 Abs. 1  
a) Ein durch die Vollstreckung drohender Verlust der wirtschaftlichen Existenzgrundlage des Schuldners kann als nicht zu ersetzender Nachteil im Sinne der §§ 707, 719 ZPO die Einstellung der  
 Zwangsvollstreckung rechtfertigen.  
b) Auch wenn der Schuldner zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und die Zwangsvollstreckung  
 aus einem vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Urteil einen nicht zu ersetzenden Nachteil  
 bringen würde, ist die Einstellung der Zwangsvollstreckung weder zwingende noch regelmäßige  
 Folge des Einstellungsantrags. Das Berufungsgericht hat vielmehr die Interessen des Gläubigers  
 und des Schuldners abzuwägen und darf dem Einstellungsantrag nur entsprechen, wenn nach seiner Würdigung aller Umstände und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Wertung, die dem  
 Gläubiger grundsätzlich gestattet, aus dem nicht rechtskräftigen Urteil zu vollstrecken, die schutzwürdigen Interessen des Schuldners diejenigen des Gläubigers überwiegen. Dabei sind auch die  
 Erfolgsaussichten des Rechtsmittels zu berücksichtigen, soweit im Rahmen der Prüfung des Einstellungsantrags hierzu hinreichend zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen sind.  
c) Ist das Unternehmen des Schuldners auf die Verwertung eines einzigen Schutzrechts beschränkt  
 und verfügt das Unternehmen darüber hinaus über keine weiteren Vermögenswerte, auf die in der  
 Zwangsvollstreckung zugegriffen werden könnte, ist es regelmäßig nicht angezeigt, den Schuldner  
 von den Risiken einer solchen Unternehmensausrichtung in der Weise freizustellen, dass dieser  
 einzige Vermögenswert jedem Zugriff im Wege der vorläufigen Vollstreckung entzogen wird.

## X ZB 13/18

ZPO § 233 Satz 1 D, § 520 Abs. 2 Satz 3  
Der Rechtsmittelführer darf die Verlängerung der Frist zur Berufungsbegründung nur  
dann erwarten, wenn es sich um den ersten Verlängerungsantrag handelt und er in  
dem Antrag erhebliche Gründe für die beantragte Verlängerung darlegt. Der Wendung, der Antrag werde ""vorsorglich"" gestellt, ist nicht zu entnehmen, aus welchen  
Gründen eine Verlängerung begehrt wird.

## X ZR 124/18

Lärmschutzwände  
BGB § 241 Abs. 2, § 242 Cc, § 280 Abs. 1, § 839 Abs. 3 H; GWB § 160 Abs. 3  
a) Der Teilnehmer an einem Vergabeverfahren nach dem Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist mit einem auf einen Vergaberechtsverstoß gestützten Schadensersatzanspruch nicht ausgeschlossen,  
 wenn er den Verstoß nicht zum Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens  
 vor der Vergabekammer gemacht hat.  
b) Hat der Schadensersatz verlangende Bieter einen Vergaberechtsverstoß  
 gerügt, kann ihm kein Mitverschulden nach § 254 BGB angelastet werden,  
 wenn er die Rüge auf Bitten des Auftraggebers zurückgenommen hat, um  
 das Vergabeverfahren nicht weiter zu verzögern.

## X ZR 62/17

Lenkergetriebe  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Fordert der Patentanspruch die Eignung der geschützten Vorrichtung, einen  
bestimmten Vorgang ausführen zu können, und benennt er ein Mittel, über das  
diese Eignung erreicht werden soll, ist der Patentanspruch im Zweifel dahin  
auszulegen, dass das Mittel dazu vorgesehen ist und dementsprechend geeignet sein muss, an dem Vorgang, wenn er ausgeführt wird, in erheblicher Weise  
mitzuwirken.

## X ZB 16/17

Karusselltüranlage  
PatG § 99; ZPO § 62  
§ 62 ZPO findet im Einspruchsbeschwerdeverfahren entsprechende Anwendung.

## X ZR 48/17

BGB § 530 Abs. 1, § 531 Abs. 1  
a) Der Widerruf einer Schenkung wegen groben Undanks bedarf keiner umfassenden rechtlichen Begründung. Die Erklärung muss den zugrundeliegenden Sachverhalt allenfalls so weit  
 darstellen, dass der Beschenkte ihn von anderen Geschehnissen unterscheiden, die Einhaltung der der in § 532 BGB vorgesehenen Jahresfrist beurteilen und im Umkehrschluss erkennen kann, welche gegebenenfalls anderen Vorfälle der Schenker nicht zum Anlass für  
 die Erklärung des Widerrufs genommen hat.  
b) Der Widerruf einer Schenkung gemäß § 530 BGB setzt objektiv eine Verfehlung des Beschenkten von gewisser Schwere voraus. Darüber hinaus muss die Verfehlung auch in subjektiver Hinsicht Ausdruck einer Gesinnung des Beschenkten sein, die in erheblichem Maße  
 die Dankbarkeit vermissen lässt, die der Schenker erwarten kann.  
c) Die Prüfung der subjektiven Seite setzt dabei in der Regel auch eine Auseinandersetzung  
 mit den emotionalen Aspekten des dem Widerruf zugrunde liegenden Geschehens voraus.  
 Hierfür kann auch von Bedeutung sein, ob der Beschenkte im Affekt gehandelt hat oder ob  
 sich sein Verhalten als geplantes, wiederholt auftretendes, von einer grundlegenden Antipathie geprägtes Vorgehen darstellt.

## X ZR 115/17

Autoantikörpernachweis  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Der Einsatz eines allgemein verfügbaren Werkzeugs (hier: Reverse-Sandwich-Technik) kann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn sich die mit dem  
Gegenstand der Erfindung angestrebten und realisierten Vorteile hierdurch  
nicht ohne weiteres einstellen und der Fachmann aus dem Stand der Technik  
keine (hinreichenden) Anregungen erhält, dass das Werkzeug für die Erreichung des angestrebten Zwecks (hier: Nachweis von Autoantikörpern gegen  
Antigene von Pankreasinselzellen) geeignet und ohne Schwierigkeiten einsetzbar ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09,  
GRUR 2012, 803 - Calcipotriol-Monohydrat; vgl. auch BGH, Urteil vom  
10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram).

## X ZR 148/17

Fesoterodinhydrogenfumarat  
ArbNErfG § 5 Abs. 1 und Abs. 2 in der bis 30. September 2009 geltenden Fassung  
a) Dem Schriftformerfordernis nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF ist Genüge  
 getan, wenn dem Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer unterschriebene Meldung  
 im Original zugeht. Darüber hinausgehende Vorgaben in Bezug auf die Adressierung oder die Übermittlung der Meldung an den Arbeitgeber ergeben sich  
 aus dieser Vorschrift nicht.  
b) Der Annahme einer gesonderten Meldung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF  
 steht es nicht entgegen, wenn der Arbeitnehmer verschiedene Formulierungskonzepte, Verfahren und Darreichungsformen in einem Schreiben zusammenfasst, solange diese dasselbe technische Problem betreffen und auf einem gemeinsamen Lösungsansatz beruhen und die Erfindungsmeldung in der Fülle  
 des innerbetrieblichen Schriftverkehrs als solche erkennbar ist (im Anschluss an

## X ZR 144/17

Rotierendes Menü  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. d  
Die Anweisung, für ein Auswahlmenü auf einem Bildschirm eine Darstellungsart  
zu wählen, die lediglich dem Zweck dient, die angezeigten Menüpunkte und den  
Umstand, dass möglicherweise noch weitere Punkte verfügbar sind, besonders  
anschaulich zu präsentieren, betrifft kein technisches Lösungsmittel und ist  
deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen  
(Bestätigung von BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 37/13, GRUR 2015,  
660 - Bildstrom; Urteil vom 25. August 2015 - X ZR 110/13, GRUR 2015, 1184 -  
Entsperrbild).

## X ZR 33/19

Akteneinsicht XXIV  
ZPO § 299 Abs. 1  
a) Zu den Prozessakten im Sinne des § 299 Abs. 1 ZPO gehören grundsätzlich alle Schriftsätze und Unterlagen, die bei dem Gericht zu dem Rechtsstreit geführt werden.  
b) Eine Ausnahme hiervon gilt, wenn das Gericht mit Rücksicht auf einen bei  
 der Einreichung der Unterlagen erklärten Vorbehalt einer Partei von einer  
 Weitergabe der Unterlagen an die Gegenpartei abgesehen hat.

## X ZR 65/18

Tadalafil  
EPÜ Art. 56  
Hatte der Fachmann am Prioritätstag Anlass, zu irgendeinem, gegebenenfalls  
auch späteren Zeitpunkt vollständige Studien zur Dosis-Wirkungs-Beziehung  
eines bestimmten Wirkstoffs anzustellen, ist eine Dosierung, die sich aufgrund  
einer solchen Studie als vorteilhaft erweist, durch den Stand der Technik nahegelegt.

## X ZR 6/18

Bausatz  
PatG §§ 119 Abs. 5, 83  
a) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist die Sache im Falle der Aufhebung des patentgerichtlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof mangels Sachdienlichkeit regelmäßig zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen, wenn dieses eine Erstbewertung des Stands der  
 Technik unter dem Gesichtspunkt der Patentfähigkeit noch nicht vorgenommen hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR  
 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion I).  
b) Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Berufungsnichtigkeitsverfahren kann jedoch sachdienlich sein, wenn sich das Patentgericht in seinem  
 Hinweis nach § 83 PatG unter Berücksichtigung des beiderseitigen Vorbringens mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents befasst hat.

## X ZB 2/18

EPA-Vertreter  
PatG § 143 Abs. 3  
Die Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen  
Vertreters in einer Patentstreitsache sind entsprechend § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig.

## X ZR 75/18

Konditionierverfahren  
EPÜ Art. 54 Abs. 2  
Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Anlage bei einer Käuferin begründen nicht ohne weiteres eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass  
beliebige Dritte die Anlage untersuchen und dadurch Kenntnis von einer Erfindung erhalten.

## X ZR 38/18

Niederflurschienenfahrzeug  
PatG § 83 Abs. 1, § 116 Abs. 2 Nr. 1  
Bewertet das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis  
ein Merkmal des Patentanspruchs als nicht ursprünglich offenbart und deshalb  
für die Beurteilung der Patentfähigkeit unerheblich, hat die Beklagte keine Veranlassung, das Merkmal um weitere Zusätze zu ergänzen, die zur Bejahung der  
Patentfähigkeit führen könnten.

## X ZR 60/19

Berufungsbegründung durch Patentanwalt  
ZPO § 233 Fd; PatG § 113 Satz 1  
Ein Patentanwalt, der kurz vor Ablauf der dafür maßgeblichen Frist feststellt,  
dass die Telefax-Übermittlung einer Berufungsbegründung in einem Patentnichtigkeitsverfahren wegen nicht von ihm zu vertretender technischer Probleme  
voraussichtlich scheitern wird, ist nicht verpflichtet, nach einem Rechtsanwalt zu  
suchen, der den Versand für ihn über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) vornehmen kann.

## X ZR 10/19

Brüssel-Ia-VO, Art. 7 Nr. 1 Buchst. a und b Gedankenstrich 2, Nr. 5; FluggastrechteVO Art. 7 Abs. 1 Satz 1  
a) Eine Zuständigkeit nach Art. 7 Nr. 5 Brüssel-Ia-VO ergibt sich nicht schon  
 daraus, dass eine Niederlassung ein vorgerichtliches Anspruchsschreiben  
 des späteren Klägers entgegennimmt und zuständigkeitshalber an eine Organisationseinheit an einem anderen Ort weiterleitet.  
b) Art. 7 Nr. 1 Buchst. b Brüssel-Ia-VO begründet einen einheitlichen Gerichtsstand für sämtliche Klagen aus dem Dienstleistungsvertrag. Bei einem Vertrag, der einen Hinflug zu einem bestimmten Endziel und einen Rückflug zu  
 einem vom ersten Abflugort verschiedenen Ankunftsort vorsieht, ist deshalb  
 an allen drei Orten der Gerichtsstand des Erfüllungsorts für alle nach dem  
 Vertrag geschuldeten Leistungen begründet.

## X ZR 119/18

Aktivitätsüberwachung  
ZPO § 130a Abs. 5 Satz 1, Abs. 2 Satz 1; PatG § 125a Abs. 3 Nr. 1  
a) Ein elektronisches Dokument ist wirksam beim Bundesgerichtshof eingegangen, wenn es auf dem für diesen eingerichteten Empfänger-Intermediär im  
 Netzwerk für das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)  
 gespeichert worden ist.  
b) Ein elektronisches Dokument ist für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet, wenn es den Vorgaben genügt, die der Verordnungsgeber auf der  
 Grundlage von § 130a Abs. 2 Satz 2 ZPO und § 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG aufgestellt hat.

## X ZR 142/18

Penetrometer  
BGB § 745 Abs. 3 Satz 2  
Soll in einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen mit Stimmenmehrheit beschlossen werden, dass einem Dritten die Nutzung der Erfindung gegen Entgelt  
gestattet wird, muss die mit dem Dritten getroffene Vereinbarung so ausgestaltet sein, dass Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt.

## X ZR 150/18

Pemetrexed II  
PatG §§ 81 ff., § 99 Abs. 1; ZPO § 66  
Im Patentnichtigkeitsverfahren ist eine Nebenintervention auf Seiten des Klägers in der Berufungsinstanz nicht deshalb unzulässig, weil der Nebenintervenient das Patent mit einer weiteren Nichtigkeitsklage angreift, über die das Patentgericht noch nicht entschieden hat.  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Ob für das Beschreiten eines Lösungswegs eine angemessene Erfolgserwartung besteht, ist jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes  
und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom  
16. April 2019 - X ZR 59/17, GRUR 2019, 1032 - Fulvestrant).

## X ZR 42/17

Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III  
BGB § 823 Ai.  
a) Erfolgt eine Schutzrechtsverwarnung teilweise zu Recht, geht sie aber ihrem Umfang nach über das hinaus, was der Rechtsinhaber berechtigterweise fordern kann, liegt darin kein Eingriff in das Recht am eingerichteten  
 und ausgeübten Gewerbebetrieb, wenn das zu Unrecht beanstandete Verhalten vom Verwarnten nach den gesamten Umständen vernünftigerweise  
 nicht zu erwarten ist.  
b) Soweit die an einen Abnehmer gerichtete Schutzrechtsverwarnung unberechtigt ist, liegt darin kein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Herstellers, wenn ihr insoweit die Eignung  
 fehlt, dessen Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen.

## X ZR 90/18

Signalübertragungssystem  
PatG § 81  
Das nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage ist nur dann zu verneinen, wenn eine  
Inanspruchnahme aus dem Schutzrecht ernstlich nicht mehr in Betracht kommt  
(Bestätigung von BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR  
1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente).

## X ARZ 156/20

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
a) Bei einer Erweiterung der Klage auf zusätzliche Beklagte kann eine Gerichtsstandsbestimmung nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO grundsätzlich nicht erfolgen, wenn der Kläger von einer bei Klageerhebung bestehenden Möglichkeit zur Wahl eines für alle späteren Beklagten zuständigen Gerichts keinen  
 Gebrauch gemacht hat.  
b) Eine Gerichtsstandsbestimmung nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO kann aber erfolgen, wenn der Kläger bei Klageerhebung von der Existenz möglicher weiterer Schuldner der Klageforderung keine Kenntnis hatte und diese auch  
 nicht ohne wesentliche Schwierigkeiten ermitteln konnte.

## X ZB 4/19

Druckstück  
PatG §§ 35a, 34 Abs. 6; PatV § 14 Abs. 1 aF; GG Art. 14 Abs. 1 A, Art. 20  
Abs. 3  
§ 14 Abs. 1 PatV in der Fassung vom 11. Mai 2004 steht in Einklang mit Art. 14  
Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 GG.

## X ZR 38/19

Mitralklappenprothese  
PatG § 8  
Ob und gegebenenfalls inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt  
sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend  
gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Oktober 2015 - X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil).

## X ZR 40/18

Energieversorgungssystem  
PatG § 115 Abs. 2  
Ordnet der Senatsvorsitzende in einem Patentnichtigkeitsverfahren an, dass  
der Berufungsbeklagte Gelegenheit erhält, auf die Berufungsbegründung innerhalb einer bestimmten Frist zu erwidern, so ist eine innerhalb dieser Frist eingereichte Anschlussberufung gemäß § 115 Abs. 2 Satz 2 PatG zulässig.

## X ZR 96/18

Datenpaketumwandlung  
PatG § 81, § 116 Abs. 2  
a) Nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents begründet eine Verletzungsklage für den Verletzungsbeklagten, auch wenn sie nur auf den Hauptanspruch gestützt ist, ein Rechtsschutzinteresse an einer Nichtigkeitsklage regelmäßig auch in Bezug auf alle auf diesen zurückbezogenen Unteransprüche des Patents.  
b) Bei Nebenansprüchen gilt jedenfalls dann nichts anderes, wenn diese inhaltlich so weitgehend  
 übereinstimmen, dass die Verwirklichung eines Anspruchs (etwa eines Vorrichtungsanspruchs) typischerweise zur Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs (etwa eines  
 Verfahrensanspruchs) führt.  
c) Die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung ist in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn sich der neue Antrag  
 von einem bereits in erster Instanz gestellten Antrag nur dadurch unterscheidet, dass einzelne  
 der zur erteilten Fassung hinzutretenden Merkmale gestrichen worden sind (Bestätigung von

## X ZR 97/19

FluggastrechteVO Art. 7 Abs. 1, Art. 14 Abs. 2; BGB § 280 Abs. 1  
Das ausführende Luftverkehrsunternehmen muss einem Fluggast, dem ein  
Ausgleichsanspruch nach Art. 7 FluggastrechteVO zusteht, grundsätzlich auch  
die Kosten für die vorgerichtliche Geltendmachung des Anspruchs durch einen  
Rechtsanwalt ersetzen, wenn es die ihm gemäß Art. 14 Abs. 2 Fluggastrechte-VO obliegende Informationspflicht verletzt hat (Bestätigung von BGH, Urteil  
vom 12. Februar 2019 - X ZR 24/18, NJW 2019, 1373).

## X ZR 147/18

Signalumsetzung  
PatG § 81 Abs. 4; PatKostG § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 4, § 6 Abs. 1;  
PatKostG-KV Nr. 402 100  
Bei einer von mehreren Klägern gemeinsam erhobenen Patentnichtigkeitsklage  
fällt die in Nr. 402 100 KVPatKostG vorgesehene Gebühr nur einmal an.

## X ZR 172/18

Truvada  
PatG § 81  
Das nach Ablauf der Schutzdauer eines ergänzenden Schutzzertifikats erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigkeitsklage liegt vor, wenn nicht auszuschließen ist, dass der Kläger aufgrund von Handlungen eines mit ihm verbundenen Unternehmens wegen Verletzung des Zertifikats in Anspruch genommen  
wird.  
Verordnung (EG) Nr. 469/2009 Art. 3 Buchst. a  
a) Die Kombination zweier Wirkstoffe wird in der Regel nicht von einem Patent  
 geschützt, das in einem seiner Patentansprüche einen der beiden Wirkstoffe  
 nur als optionalen Bestandteil vorsieht.  
b) Dem Erfordernis, dass ein Wirkstoff nach dem Stand der Technik bei der Einreichung oder am Prioritätstag des Grundpatents in spezifischer Weise identifizierbar sein muss, wird nicht genügt, wenn er weder nach seiner Struktur  
 noch nach seiner Funktion näher bestimmt ist.

## X ARZ 124/20

Lugano-Übk II Art. 15 Abs. 1, Art. 6 Nr. 1; Brüssel-Ia-VO Art. 17 Abs. 1, Art. 8  
Nr. 1; ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 3  
a) Eine Verbrauchersache im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO und des  
 Art. 15 Abs. 1 Lugano-Übk II kann auch dann vorliegen, wenn Ansprüche aus  
 einem Gesellschaftsvertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden.  
b) Die Zuständigkeit für Verbrauchersachen ist in Art. 15 bis Art. 17 Lugano-Übk II abschließend geregelt. Diese Regelung steht einer abweichenden  
 Gerichtsstandsbestimmung nach Art. 6 Nr. 1 Lugano-Übk II oder § 36 Abs. 1  
 Nr. 3 ZPO entgegen.  
c) Wenn die Bestimmung eines gemeinsamen Gerichtsstands für alle Beklagten  
 gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO nicht möglich ist, kann eine Bestimmung für  
 einzelne Beklagte erfolgen.  
d) Wenn nach bereits erfolgter Klageerhebung gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 ZPO ein  
 gemeinsamer Gerichtsstand bei einem anderen Gericht bestimmt wird, geht  
 die Rechtshängigkeit grundsätzlich ohne weiteres auf dieses Gericht über.  
 Werden mehrere Gerichtsstände bestimmt, obliegt die Entscheidung darüber,  
 ob der Rechtsstreit gegen die einzelnen Beklagten vor zwei unterschiedlichen  
 Gerichten weitergeführt werden soll, jedoch dem Kläger.

## X ZR 158/18

Zigarettenpackung  
EPÜ Art. 87 Abs. 1, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbk Art. II § 6 Abs. 2  
Von der Nichtigerklärung eines Patents ist abzusehen, wenn die Einfügung eines  
in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung  
gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Keine bloße Einschränkung in diesem Sinne, sondern ein  
Aliud liegt vor, 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 (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR  
2011, 1003 - Integrationselement; Beschluss vom 6. August 2013 - X ZB 2/12,  
GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker; Urteil vom 17. Februar 2015  
- X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung).

## X ZR 7/20

BGB § 516 Abs. 1  
Der Verzicht auf ein dingliches Wohnungsrecht stellt grundsätzlich auch dann  
eine Zuwendung aus dem Vermögen des Wohnungsberechtigten dar, wenn dieser im Zeitpunkt des Verzichts an der Ausübung des Rechts dauerhaft gehindert  
ist.

## X ZR 85/19

Fensterflügel  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG §§ 14, 145  
a) § 145 ZPO ist weder unmittelbar noch analog anwendbar, wenn gegen einen  
 Beklagten wegen Verletzung desselben Patents erneut Klage erhoben wird.  
b) Der Zulässigkeit einer zweiten Patentverletzungsklage kann die Rechtshängigkeit einer auf dasselbe Patent gestützten ersten Verletzungsklage oder  
 die Rechtskraft eines in einem vorherigen Verletzungsrechtsstreit zwischen  
 den Parteien ergangenen, auf die Verletzung desselben Patents gestützten  
 Urteils entgegenstehen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Februar 2012  
 - X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 - Rohrreinigungsdüse II).  
ECLI:DE:BGH:2020:031120UXZR85.19.0  
 -2-  
c) Funktions- und Zweckangaben definieren den durch das Patent geschützten  
 Gegenstand regelmäßig lediglich dahin, dass er geeignet sein muss, für die  
 im Patentanspruch genannte Funktion und den dort genannten Zweck verwendet zu werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 24. April 2018  
 - X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 - Gurtstraffer).  
d) Bezieht sich die Funktion auf den Herstellungsvorgang eines geschützten Erzeugnisses, kann es erforderlich sein, dass sich die Funktion auch in dem  
 fertigen Erzeugnis verwirklicht.

## X ZR 132/18

Kranarm  
PatG § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1; Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ  
Art. 2  
Eine Ausführungsform, die anstelle eines im Patentanspruch vorgesehenen  
Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, kann nicht ohne weiteres  
deshalb als gleichwirkend angesehen werden, weil der vom Patent angestrebte  
Schutz einer Schlauchleitung zwar nicht in dem im Patentanspruch vorgesehenen Abschnitt der Leitung erzielt wird, wohl aber in einem anderen Abschnitt.

## X ZR 3/19

UKlaG-Streitwert  
UKlaG § 1, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 4a; ZPO § 3  
Bei einer auf § 1 oder § 4a UKlaG gestützten Klage sind Gebührenstreitwert und  
Beschwer grundsätzlich auch dann allein nach dem Interesse der Allgemeinheit  
an der Beseitigung der angegriffenen Klauseln zu bemessen, wenn der Kläger  
ein Wirtschaftsverband im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG ist.

## X ZR 120/18

Nachrichtenübermittlungsdienst  
IntPatÜbkG Art. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 4  
Der Schutzbereich eines Patents, dessen erteilte Fassung ein auf einem Mobilfunkgerät im Zusammenwirken mit einem Server ausgeführtes Verfahren schützt,  
ist nicht zwingend schon deshalb erweitert, weil der Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren um einen Verfahrensschritt ergänzt wird, der auf dem Server ausgeführt wird (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - X ZR 56/17,  
GRUR 2019, 389 - Schaltungsanordnung III).

## X ZR 180/18

Scheibenbremse  
PatG § 117 Satz 1; ZPO § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  
Eine Entgegenhaltung, auf die der Nichtigkeitskläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage  
gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der  
Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche  
angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das  
zur Ermittlung der neuen Entgegenhaltung geführt hat (Bestätigung von BGH,  
Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 30 f. - Tretkurbeleinheit).

## X ZR 24/19

Phytase  
PatG § 81  
Eine Nichtigkeitsklage bleibt trotz Erlöschens des Streitpatents zulässig, wenn der  
Patentinhaber nach einem erfolglos gebliebenen gerichtlichen Antrag auf Durchführung eines Besichtigungsverfahrens auf Anfrage des Nichtigkeitsklägers hin erklärt,  
er sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich der betroffenen Produkte zu  
verteidigen.

## X ZR 170/18

Anhängerkupplung II  
EPÜ § 69 Abs. 1  
Bei der Auslegung eines Merkmals, das im Patent eigenständig definiert wird, ist  
nicht allein auf generelle Zielsetzungen in der Beschreibung abzustellen. Vielmehr sind auch die konkreten Funktionen zu berücksichtigen, die diesem Merkmal bei den Ausführungsbeispielen zukommen.

## X ZB 1/18

Gruppierungssystem  
PatG § 61 Abs. 1 Satz 2, § 73, § 100  
a) Der in § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG normierte Grundsatz, dass das Einspruchsverfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist, beansprucht auch für ein nachfolgendes, vom Patentinhaber eingeleitetes Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren Geltung.  
b) Hat das Patentgericht ein Patent auf Beschwerde des Einsprechenden widerrufen, kann der Einsprechende dem Verfahren über eine dagegen gerichtete  
 Rechtsbeschwerde auch nicht dadurch die Grundlage entziehen, dass er die  
 Beschwerde zurücknimmt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 - X ZB 28/86, GRUR 1988, 364, juris Rn. 13 - Epoxidations-Verfahren; Beschluss vom 28. November 1978 - X ZB 12/77, GRUR 1979, 313, juris  
 Rn. 19 - Reduzier-Schrägwalzwerk; Beschluss vom 29. April 1969  
 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel).

## X ZR 17/19

Schnellwechseldorn  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
Wird in der Beschreibung eines Patents ein bekannter Stand der Technik als  
nachteilhaft bezeichnet und ein im Patentanspruch vorgesehenes Merkmal als  
Mittel hervorgehoben, um diesen Nachteil zu überwinden, ist diesem Merkmal im  
Zweifel kein Verständnis beizumessen, demzufolge es sich in demjenigen Stand  
der Technik wiederfindet, von dem es sich gerade unterscheiden soll (Ergänzung  
zu BGH, Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 16/17, GRUR 2019, 491 Rn. 19  
- Scheinwerferbelüftungssystem).

## X ZR 9/20

Brüssel-Ia-VO Art. 7 Nr. 5  
Die Angabe einer vom Hauptsitz abweichenden Betriebsstätte im Impressum einer Website darf ein Kunde, der über diese Website ein Vertragsangebot abgibt,  
in der Regel dahin verstehen, dass die angegebene Stelle im Namen des Stammhauses die Leistungen anbietet, Vertragsangebote entgegennimmt und gegebenenfalls deren Annahme erklärt.

## X ZR 11/20

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
a) Ein ausführendes Luftverkehrsunternehmen kann sich zur Befreiung von seiner Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen an die Fluggäste bei Annullierung  
 oder großer Verspätung eines Fluges auf einen außergewöhnlichen Umstand  
 berufen, der vorangegangene Flüge betroffen hat, die es selbst mit demselben  
 Flugzeug durchgeführt hat, sofern ein unmittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieses Umstands und der Verspätung oder Annullierung des späteren Fluges besteht (Anschluss an EuGH, Urteil vom  
 11. Juni 2020 - C-74/19, NJW-RR 2020, 871 = RRa 2020, 185 Rn. 55  
 - LE/TAP; Bestätigung von BGH, Urteil vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, NJW  
 2014, 3303 = RRa 2014, 293 Rn. 15 f.).  
b) Für einen unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang in diesem Sinn ist nicht  
 zwingend erforderlich, dass der außergewöhnliche Umstand an demselben  
 Kalendertag aufgetreten ist, an dem der verspätete oder annullierte Flug  
 durchgeführt werden sollte (Weiterführung von BGH, Urteil vom 12. Juni 2014  
 - X ZR 121/13, NJW 2014, 3303 = RRa 2014, 293 Rn. 15 f.).

## X ZR 54/19

Cerdioxid  
EPÜ Art. 54; PatG § 3  
a) Eine die Neuheit ausschließende Offenbarung ist nicht bereits dann gegeben,  
 wenn eine Entgegenhaltung Patentschutz für ein Erzeugnis mit bestimmten  
 Eigenschaften beansprucht. Erforderlich ist vielmehr, dass sich der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig eine konkrete technische Lehre entnehmen  
 lässt, mit der sich die beanspruchten Eigenschaften erreichen lassen.  
b) Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung in diesem Sinn ist nicht gegeben, wenn die Entgegenhaltung lediglich einen Weg für die Verwirklichung einer Ausführungsform mit anderen Eigenschaften aufzeigt. Der Grundsatz, wonach es für die ausführbare Offenbarung einer technischen Lehre nicht erforderlich ist, für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu deren  
 Verwirklichung aufzuzeigen, ist in diesem Zusammenhang nicht anwendbar.

## X ZR 40/19

Zahnimplantat  
EPÜ Art. 54 Abs. 2, Art. 56  
Im Einzelfall kann Anlass bestehen, bildliche Darstellungen eines eingetragenen  
Designs als Ausgangspunkt für technische Überlegungen heranzuziehen.

## X ZR 23/21

Nichtigkeitsstreitwert III  
GKG § 51 Abs. 1  
Der Umstand, dass das Streitpatent als standardessentiell angesehen wird, vermag es für sich gesehen nicht zu rechtfertigen, den Streitwert des Patentnichtigkeitsverfahrens auf einen Betrag festzusetzen, der den Streitwert der auf dieses  
Patent gestützten Verletzungsprozesse um mehr als ein Viertel übersteigt (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757  
- Nichtigkeitsstreitwert I).

## X ZR 23/19

Funkzellenzuteilung  
PatG § 110; ZPO § 62, § 516  
a) Im Patentnichtigkeitsverfahren kann der Beklagte ein zu seinen Ungunsten ergangenes Urteil mit der Berufung nur einheitlich gegen alle Kläger angreifen;  
 eine nur gegenüber einzelnen Klägern erklärte Berufung ist unzulässig (Bestätigung von BGH, Urteil vom 9. Januar 1957 - IV ZR 259/56, BGHZ 23, 73 =  
 NJW 1957, 537, juris Rn. 17; BGH, Urteil vom 11. November 2011  
 - V ZR 45/11, NJW 2012, 1224 Rn. 9).  
b) Die Erklärung, eine gegenüber mehreren notwendigen Streitgenossen wirksam eingelegte Berufung werde gegenüber einzelnen dieser Streitgenossen  
 zurückgenommen und im Hinblick auf die übrigen fortgeführt, ist im Zweifel  
 dahin auszulegen, dass die Berufung gegen alle Streitgenossen fortgeführt  
 werden soll.

## X ZR 62/19

Bodenbelag  
EPÜ Art. 87 Abs. 1  
Die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts ist nicht wirksam, wenn der Gegenstand  
der späteren Anmeldung aus dem Inhalt der früheren Anmeldung nur aufgrund eigenständiger Überlegungen des Fachmanns hergeleitet werden kann. Hierbei ist unerheblich, ob es naheliegend war, solche Überlegungen anzustellen.

## X ZR 8/20

FluggastrechteVO Art. 7 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1; Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 14  
Abs. 5, Erwägungsgründe 34 und 36; BGB § 651f Abs. 2 aF, § 249 Abs. 1 Cb  
Eine Entschädigungsleistung, die ein Fluggast nach Stornierung eines zu einer  
Pauschalreise gehörenden Flugs vom Reiseveranstalter für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit erhalten hat, stellt eine Schadensersatzleistung dar, die gemäß  
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 FluggastrechteVO auf Ansprüche auf Ausgleichszahlungen  
nach Art. 7 Abs. 1 FluggastrechteVO nach Maßgabe der Grundsätze über die  
Vorteilsausgleichung anrechenbar ist.

## X ZR 47/19

Ultraschallwandler  
PatG § 139 Abs. 2, § 140a Abs. 3 Satz 1  
a) Hat ein im Ausland ansässiger Hersteller einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer mit Erzeugnissen beliefert, obwohl konkrete Anhaltspunkte es  
 als naheliegend erscheinen ließen, dass der Abnehmer die gelieferte Ware  
 trotz dort bestehenden Patentschutzes im Inland anbieten oder in Verkehr  
 bringen wird, bestehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und  
 Schadensersatz in Bezug auf andere Abnehmer nur insoweit, als in Bezug auf  
 diese dieselben charakteristischen Umstände vorliegen, die die Rechtswidrigkeit der Lieferung an den einen Abnehmer begründen.  
b) Diese Umstände sind im Klageantrag oder in der Klagebegründung sowie in  
 einem der Klage stattgebenden Urteil oder dessen Gründen konkret zu umschreiben (Fortführung von BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 - X ZR 120/15,  
 BGHZ 215, 89 Rn. 62 ff. - Abdichtsystem).

## X ZR 58/19

Führungsschienenanordnung  
PatG § 4  
Wenn ein bestimmtes Mittel als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen  
gehört und sich auch in dem konkret zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt, ist eine Anwendung aus fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil  
im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014,  
647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16,  
GRUR 2018, 716 Rn. 29 - Kinderbett; Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18,  
GRUR 2020, 1074 Rn. 49 - Signalübertragungssystem).

## X ZR 61/19

Laufradschnellspanner  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Wenn ein Funktionsprinzip für sich gesehen seit vielen Jahrzehnten bekannt ist,  
bedarf es in der Regel einer zusätzlichen Anregung, um dieses Prinzip erstmals  
bei Vorrichtungen einzusetzen, deren Einsatzzweck, Aufbau und Funktionsweise  
ebenfalls seit vielen Jahrzehnten bekannt sind.

## X ZR 15/20

FluggastrechteVO Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 7; LuftVerkAbk EU/Schweiz vom 26.11.2010 Art. 2  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen zur Auslegung  
der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung  
und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)  
Nr. 295/91 (ABl. EU L 46 S. 1 ff.) und des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 1999 (ABl. EU 2002 L 114 S. 73)  
vorgelegt:  
 1. Liegen direkte Anschlussflüge im Sinne von Art. 2 Buchst. h der Verordnung schon dann  
 vor, wenn ein Reisebüro Teilflüge von unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen zu einem  
 Beförderungsvorgang zusammenfasst, dem Fluggast hierfür einen Gesamtpreis in  
 Rechnung stellt und ein einheitliches elektronisches Ticket ausgibt, oder bedarf es darüber hinaus einer besonderen rechtlichen Beziehung zwischen den ausführenden Luftfahrtunternehmen?  
 2. Für den Fall, dass es einer besonderen rechtlichen Beziehung zwischen den ausführenden Luftfahrtunternehmen bedarf:  
 Reicht es aus, wenn in einer Buchung der in Frage 1 beschriebenen Art zwei aufeinanderfolgende Teilflüge zusammengefasst sind, die von demselben Luftfahrtunternehmen  
 auszuführen sind?  
 3. Für den Fall, dass Frage 2 bejaht wird:  
 Sind Art. 2 des Abkommens und die mit Beschluss Nr. 1/2006 des Luftverkehrsausschusses Gemeinschaft/Schweiz vom 26. November 2010 (ABl. EU 2006 L 298 S. 23)  
 in dessen Anhang eingefügte Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 dahin  
 auszulegen, dass die Verordnung auch für Fluggäste gilt, die auf Flughäfen im Gebiet  
 der Schweiz einen Flug in ein Drittland antreten?

## X ZR 2/20

FluggastrechteVO Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 7  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV folgende  
Frage zur Auslegung der Fluggastrechteverordnung vorgelegt:  
Liegen direkte Anschlussflüge im Sinne von Art. 2 Buchst. h der Verordnung  
schon dann vor, wenn ein Reisevermittler Teilflüge von unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen zu einem Beförderungsvorgang zusammenfasst, dem Fluggast hierfür einen Gesamtpreis in Rechnung stellt und ein einheitliches elektronisches Ticket ausgibt, oder bedarf es darüber hinaus einer besonderen rechtlichen Beziehung zwischen den ausführenden Luftfahrtunternehmen?

## X ZR 29/20

BGB a.F. § 651a  
Ist im Reiseprospekt bei der Beschreibung einer Flugpauschalreise der Bahntransfer zum Flughafen ohne Hinweis auf ein zusätzliches Entgelt als ""Vorteil""  
aufgeführt, ist dies aus Kundensicht in der Regel dahin zu verstehen, dass es  
sich um eine vom Reiseunternehmen angebotene Leistung handelt, die vom genannten Pauschalpreis umfasst ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 28. Oktober  
2010 - Xa ZR 46/10, RRa 2011, 20).

## X ZR 81/19

Diskontinuierliche Funkverbindung  
ZPO §§ 69, 511, 520  
Bei einer streitgenössischen Nebenintervention im Sinne von § 69 ZPO ist die  
Zulässigkeit der von einer Partei und ihrem Streithelfer eingelegten Rechtsmittel  
grundsätzlich gesondert zu beurteilen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom  
4. Oktober 1993 - II ZB 9/93, DtZ 1994, 29; Urteil vom 30. April 2001  
- II ZR 328/00, NJW 2001, 2638).  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1  
Ein elektronisches Dokument, das im Internet auf einem ftp-Server vorgehalten  
wird, ist jedenfalls dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn es über ein Verzeichnis aufgerufen werden kann, das der Öffentlichkeit als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und als Informationsquelle zur Verfügung  
steht.

## X ZR 61/20

Zündlanze  
ArbNErfG § 16  
Ein Arbeitgeber ist nach einer Mitteilung im Sinne von § 16 Abs. 1 ArbNErfG nur  
dann zur Übertragung des Rechts an den Arbeitnehmer verpflichtet, wenn dieser  
ein entsprechendes Verlangen innerhalb der in § 16 Abs. 2 ArbNErfG normierten  
Frist äußert. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber an seiner Absicht, die  
Schutzrechtsanmeldung bzw. das Schutzrecht aufzugeben, nicht mehr festhält.

## X ZR 71/19

Bediengerät für Spiele  
PatG § 110 Abs. 1, § 115 Abs. 1  
a) Hat der Kläger in der ersten Instanz des Patentnichtigkeitsverfahrens erklärt,  
 dass er den vom Beklagten mit einem Hilfsantrag verteidigten Gegenstand des  
 Streitpatents nicht angreift, ist eine Berufung mit dem Ziel, das Streitpatent in  
 weitergehendem Umfang für nichtig zu erklären, mangels formeller Beschwer  
 unzulässig.  
b) Ein solches Rechtsmittel kann in eine Anschlussberufung umgedeutet werden,  
 wenn die für diesen Rechtsbehelf maßgeblichen Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen.

## X ZR 23/20

BGB § 312a Abs. 4 Nr. 1  
a) Ein Unternehmer, der Flugbuchungen im Internet anbietet, verlangt ein zusätzliches Entgelt  
 für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsmittels, wenn bei den von ihm vorgegebenen Einstellungen zunächst ein Preis angezeigt wird, der nur für den Fall der Zahlung mit einer bestimmten, von ihm in Zusammenarbeit mit einem Kreditinstitut herausgegebenen Kreditkarte  
 erhältlich ist, und bei Auswahl eines anderen Zahlungsmittels eine zusätzliche ""Servicegebühr"" anfällt.  
b) Dies gilt auch dann, wenn die ""Servicegebühr"" als Kalkulationsposten des zuerst angezeigten  
 Preises ausgewiesen ist, dort aber durch einen ""Rabatt"" in gleicher Höhe kompensiert wird.  
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 Art. 23 Abs. 1 Satz 4  
Bei der Buchung eines Fluges ist ein zusätzliches Entgelt für die Beförderung von Gepäck gemäß  
Art. 23 Abs. 1 Satz 4 LuftverkehrsdiensteVO auch dann anzugeben, wenn diese Zusatzleistung  
nur in einem nachgelagerten separaten Buchungsvorgang ausgewählt oder am Flughafen in Anspruch genommen werden kann.

## X ZR 59/19

Oszillationsantrieb  
ZPO § 62 Abs. 1, § 240  
Über eine auf Nichtigerklärung eines Patents gerichtete Klage mehrerer Kläger  
kann, wenn das Verfahren gegen einen der Kläger gemäß § 240 ZPO unterbrochen ist, gegenüber den anderen Klägern durch Teilurteil entschieden werden  
(Bestätigung von BGH, Urteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13 Rn. 6 f.).

## X ZR 25/20

FluggastrechteVO Art. 7 Abs. 1, Art. 14 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1; BGB § 280 Abs. 1,  
§ 249 Abs. 1 Cb  
Eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 Abs. 1 FluggastrechteVO ist auf einen Anspruch auf Ersatz vorgerichtlicher Anwaltskosten, die für die Geltendmachung  
des Ausgleichsanspruchs angefallen sind, nicht anzurechnen.

## X ZR 94/20

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7, Art. 14 Abs. 2 Satz 2; Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 OPS 1.1055, OPS 1.1060, OPS 1.1095  
a) Die Beweislast für das Vorliegen einer großen Ankunftsverspätung trifft den  
 Fluggast.  
b) Ist unsicher, ob die Ankunftsverspätung mindestens drei Stunden betragen  
 hat, ist das Luftfahrtunternehmen gehalten, die ihm zur Verfügung stehenden  
 Informationen mitzuteilen, die Rückschlüsse auf den maßgeblichen Zeitpunkt  
 ermöglichen.  
c) Das Luftfahrtunternehmen ist nicht gehalten, im Bordbuch oder an anderer  
 Stelle den Zeitpunkt zu dokumentieren, zu dem die erste Tür geöffnet und  
 den Fluggästen der Ausstieg ermöglicht worden ist.

## X ZR 33/20

ZPO § 307, § 555 Abs. 3  
a) Ein vor dem Ende der mündlichen Verhandlung über die Revision gestellter  
 Antrag des Klägers auf Erlass eines Anerkenntnisurteils ist nicht deshalb unwirksam, weil der Kläger auf das vor Eingang seiner Revisionsbegründung abgegebene Anerkenntnis hin zunächst erklärt hat, ein Antrag nach § 555 Abs. 3  
 ZPO solle nicht gestellt werden, und zu Beginn der mündlichen Verhandlung  
 ein streitiges Urteil beantragt hat.  
b) Ein diesbezügliches Verhalten des Klägers begründet auch kein Recht zum  
 Widerruf eines wirksam abgegebenen Anerkenntnisses.

## X ZR 79/20

FluggastrechteVO Art. 3 Abs. 3  
Ein vergünstigter Tarif, den ein Luftfahrtunternehmen für Geschäftsreisen von  
Mitarbeitern eines Unternehmens gewährt, das eine entsprechende Rahmenvereinbarung geschlossen hat, ist im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 FluggastrechteVO für die Öffentlichkeit verfügbar.

## X ZB 14/20

Akteneinsicht XXV  
ZPO §§ 91a, 299, 567 Abs. 1 Nr. 2  
Ein Beschluss, mit dem das Gericht einem am Rechtsstreit Beteiligten auf der  
Grundlage von § 299 Abs. 1 ZPO Akteneinsicht gestattet, wird gegenstandslos,  
wenn sich der Rechtsstreit vor Rechtskraft dieses Beschlusses und vor Gewährung der Einsicht in der Hauptsache erledigt.

## X ZR 85/20

MÜ Art. 33 Abs. 1  
a) Bei einem als einheitliche Leistung vereinbarten Hin- und Rückflug ist der für  
 den Gerichtsstand maßgebende Bestimmungsort im Sinne von Art. 33 Abs. 1  
 MÜ der Abgangsort (Fortführung von BGH, Urteil vom 23. März 1976  
 - VI ZR 92/75, NJW 1976, 1586).  
b) Von der Vereinbarung einer einheitlichen Leistung ist regelmäßig auszugehen, wenn Hin- und Rückflug gleichzeitig gebucht werden, ein Gesamtpreis  
 in Rechnung gestellt wird und eine einheitliche Buchungsbestätigung ergeht.

## X ZR 107/19

Präventive Antibiotikabehandlung  
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Art. 54 Abs. 1  
Der Einsatz eines Wirkstoffs zur Prävention einer Krankheit, die sich noch nicht  
manifestiert hat, ist nicht neu, wenn die Kriterien, an deren Vorliegen das Patent  
die erfindungsgemäße Präventionswirkung knüpft, bereits im Stand der Technik  
als Kriterien für die Verabreichung des Wirkstoffs herangezogen worden sind,  
und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 9. Juni 2011  
- X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 - Memantin).

## X ZR 109/19

Procalcitonin-Schwellenwert  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4  
Eine Patentanmeldung, die Schutz für ein Verfahren zur Diagnose einer bestimmten Erkrankung mit Hilfe eines bestimmten Stoffs als Marker beansprucht und als  
bevorzugte Ausführungsform die Heranziehung von Schwellenwerten aus einem  
bestimmten Bereich benennt, bildet keine ausreichende Offenbarungsgrundlage  
für ein Patent, das einen deutlich weiteren Bereich beansprucht, wenn die Anmeldung keine Hinweise darauf enthält, welche Wertebereiche neben dem als  
bevorzugt angeführten ebenfalls als vorteilhaft in Betracht kommen.

## X ZR 147/17

Verzichtsurteil  
ZPO § 78 Abs. 1 Satz 3, § 128, § 306, § 544, § 555 Abs. 3  
a) § 306 ZPO findet im Verfahren über eine Nichtzulassungsbeschwerde entsprechende Anwendung. Eine Zulassung der Revision und eine mündliche  
 Verhandlung sind nicht erforderlich (Aufgabe von BGH, Beschluss vom  
 28. September 2010 - X ZR 112/07, Rn. 3; Urteil vom 16. Juni 1987  
 - X ZR 102/85, NJW 1988, 210).  
b) Abweichend von § 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO kann der Klageverzicht in dieser Verfahrenslage auch vom zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten des Klägers wirksam erklärt werden.

## X ZR 26/20

Nichtigkeitsstreitwert IV  
GKG § 51 Abs. 1, § 40  
a) Für die Festsetzung des Streitwerts im Patentnichtigkeitsverfahren sind  
 Wertänderungen, die nach Erhebung der Klage bzw. Einlegung des Rechtsmittels eingetreten sind, grundsätzlich unerheblich. Zu berücksichtigen sind  
 jedoch Erkenntnisquellen, die zwar erst nach dem maßgeblichen Stichtag  
 zutage getreten sind, aber ein neues Licht auf die Wertverhältnisse an diesem Tag werfen.  
b) Wenn in der Berufungsinstanz des Nichtigkeitsverfahrens nicht mehr über  
 den gesamten erstinstanzlichen Streitgegenstand zu entscheiden ist, kann  
 es angezeigt sein, für die zweite Instanz einen niedrigeren Streitwert festzusetzen. Eine solche Reduzierung ist jedoch in der Regel nicht angemessen,  
 wenn die Unterschiede im Streitgegenstand weder für ein anhängiges oder  
 bereits abgeschlossenes Verletzungsverfahren noch für den sonstigen Wert  
 des Streitpatents von erkennbarer Bedeutung sind.

## X ZR 109/20

BGB § 651h Abs. 1 und 2; ZPO § 286 G; BGB § 242 Be  
a) Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Umstände, die für die Angemessenheit einer auf der Grundlage von § 651h Abs. 1 Satz 3 BGB geforderten Entschädigung maßgeblich sind, obliegt dem Reiseveranstalter (Bestätigung von BGH, Urteil vom 3. November 2015 - X ZR 122/13, NJW 2016, 1508  
 Rn. 13; Urteil vom 9. Dezember 2014 - X ZR 13/14, RRa 2015, 144 Rn. 31).  
b) Einem Reisenden, der vor Reisebeginn vom Vertrag zurückgetreten ist und  
 die Erstattung des bereits gezahlten Reisepreises begehrt, steht gegen den  
 Reiseveranstalter auch aus § 651h Abs. 2 Satz 3 BGB kein einklagbarer Anspruch auf Auskunft über die genannten Umstände zu.

## X ZR 125/20

BGB aF § 651i Abs. 2 und 3; ZPO § 286 G  
Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Umstände, die für die Angemessenheit einer auf der Grundlage von § 651i Abs. 2 und 3 BGB aF geforderten  
Entschädigung maßgeblich sind, obliegt dem Reiseveranstalter (Bestätigung von

## X ZR 14/20

CQI-Bericht  
EPÜ Art. 54 Abs. 2  
Dokumente und Informationen, die den Teilnehmern eines Treffens einer Arbeitsgruppe des European Telecommunication Standards Institute (ETSI) in einer  
förmlichen Sitzung präsentiert werden, sind in der Regel der Öffentlichkeit zugänglich. Äußert sich dagegen ein Teilnehmer eines solchen Treffens außerhalb  
einer Sitzung im Gespräch mit anderen Teilnehmern zu technischen Sachverhalten, muss er regelmäßig nicht damit rechnen, dass diese Informationen einem  
nicht begrenzten Kreis von Personen zugänglich werden.

## X ZR 88/20

BGB aF § 651i Abs. 2 und 3; ZPO § 286 G; BGB § 242 Be  
a) Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Umstände, die für die Angemessenheit einer auf der Grundlage von § 651i Abs. 2 und 3 BGB aF geforderten Entschädigung maßgeblich sind, obliegt dem Reiseveranstalter (Bestätigung von BGH, Urteil vom 3. November 2015 - X ZR 122/13, NJW 2016,  
 1508 Rn. 13; Urteil vom 9. Dezember 2014 - X ZR 13/14, RRa 2015, 144  
 Rn. 31).  
b) Einem Reisenden, der vor Reisebeginn vom Vertrag zurückgetreten ist und  
 die Erstattung des bereits gezahlten Reisepreises begehrt, steht gegen den  
 Reiseveranstalter kein Anspruch auf Auskunft über die genannten Umstände  
 zu.

## X ZR 97/20

BGB a.F. §§ 651d Abs. 1, 638 Abs. 3; ZPO § 138 Abs. 1 und 2  
Beruft sich der Reisende zur Begründung eines Reisemangels darauf, dass während  
seines Aufenthalts nachts teils mehrmals pro Stunde Flugzeuge in niedrigem Abstand  
über das von ihm gebuchte Hotel geflogen seien, wodurch seine Nachtruhe erheblich  
beeinträchtigt worden sei, ist sein Vorbringen zwar noch hinreichend vollständig im  
Sinne von § 138 Abs. 1 ZPO. Unter diesen Umständen genügt aber auch ein einfaches  
Bestreiten des Reiseveranstalters den Anforderungen des § 138 Abs. 2 ZPO.

## X ZR 102/19

Aminosäureproduktion  
PatG § 15; BGB § 133 A, B, § 157 A, C  
a) Die Frage, ob ein Patentlizenzvertrag dem Begünstigten die Stellung eines ausschließlichen  
 Lizenznehmers einräumt, ist nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für den der Patentschutz geltend gemacht wird.  
b) Die rückwirkende Vereinbarung einer ausschließlichen Patentlizenz mit Wirkung gegenüber  
 Dritten ist außerhalb von gesetzlich vorgesehenen Rückwirkungstatbeständen grundsätzlich  
 ausgeschlossen.  
c) Eine wegen fehlender Vertretungsmacht unwirksame Vereinbarung über die Einräumung einer ausschließlichen Patentlizenz kann gemäß § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB mit rückwirkender Kraft genehmigt werden.  
d) Wird dem Lizenznehmer in einem Patentlizenzvertrag das Recht eingeräumt, Rechte aus einer Verletzung des Schutzrechts in eigener Verantwortung zu verfolgen und übt der Lizenznehmer im Anschluss an den Vertragsschluss die mit einer ausschließlichen Lizenz verbundenen Rechte aus, ist die Vereinbarung regelmäßig als Einräumung einer ausschließlichen  
 Lizenz auszulegen.

## X ZR 16/22

ZPO § 516 Abs. 3  
Wenn der Beschwerdeführer eine beim Berufungsgericht eingelegte, nach § 544  
Abs. 2 ZPO nicht statthafte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision  
vor Abgabe der Sache an den Bundesgerichtshof zurückgenommen hat, ist für  
die entsprechend § 516 Abs. 3 ZPO zu treffende Kostenentscheidung das Berufungsgericht zuständig (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 18. Juni 1953  
- IV ZB 51/53).

## X ZR 18/20

Fahrerlose Transporteinrichtung  
PatG § 83 Abs. 1, § 116 Abs. 2, § 117; ZPO § 296 Abs. 1, § 529, § 530  
a) Die Beklagte eines Patentnichtigkeitsverfahrens hat in der Regel keinen Anlass zur Stellung von Hilfsanträgen zur Abgrenzung vom Stand der Technik, wenn das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG  
 erteilten Hinweis die vorläufige Auffassung äußert, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig.  
b) Legt die Klägerin nach einem solchen Hinweis eine Vielzahl neuer Entgegenhaltungen vor, muss die  
 Beklagte überprüfen, ob das ergänzende Vorbringen zu einer anderen Beurteilung führen könnte, und  
 gegebenenfalls auch geeignete Hilfsanträge stellen. Wenn sich hierbei eine Vielzahl von technischen  
 Gesichtspunkten als potentiell relevant erweist, kann es aber nicht ohne weiteres als nachlässig angesehen werden, wenn die Beklagte einem einzelnen Gesichtspunkt durch ihre erstinstanzlichen Hilfsanträge nicht Rechnung getragen hat.  
c) Hilfsanträge, die einer aus dem erstinstanzlichen Urteil ersichtlichen Auslegung des Streitpatents Rechnung tragen sollen, sind grundsätzlich innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung zu stellen. Später  
 gestellte Anträge sind zu berücksichtigen, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht  
 verzögert.

## X ZR 45/20

Windturbinenschaufelmontage  
PatG § 117; ZPO § 531 Abs. 2  
Eine Nichtigkeitsklägerin, die in der Klagebegründung unter Bezugnahme auf  
eine konkrete Entgegenhaltung vorgetragen hat, der Gegenstand eines nachgeordneten Patentanspruchs sei nahegelegt, ist bis zu einem abweichenden gerichtlichen Hinweis grundsätzlich nicht gehalten, sich auf weitere Entgegenhaltungen in Bezug auf diesen Anspruch zu berufen, wenn das Patentgericht in dem  
gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, der Gegenstand der  
nachgeordneten Ansprüche sei ebenso wie der Gegenstand des Hauptanspruchs voraussichtlich als nicht patentfähig zu beurteilen.

## X ZB 15/19

Druckmaterialbehälter  
RVG § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2  
Für die Festsetzung des Gegenstandswerts in einem den Rechtsbestand eines  
Patents betreffenden Rechtsbeschwerdeverfahren kann nicht ohne weiteres der  
Streitwert eines Verletzungsrechtsstreits herangezogen werden, der auf ein  
Patent gestützt war, das die Priorität derselben Anmeldung in Anspruch nimmt  
wie das Streitpatent.

## X ZR 16/20

Übertragungsleistungssteuerungsverfahren  
ZPO § 66 Abs. 1, § 265 Abs. 2; PatG § 30 Abs. 3 Satz 2  
Ein rechtliches Interesse an der Verteidigung eines mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents ergibt sich schon aus der während des Rechtsstreits erfolgten Eintragung als neuer Inhaber des Streitpatents im Patentregister.  
EPÜ Art. 83; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 2  
Damit ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, muss die Patentschrift zumindest ansatzweise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise  
die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Diesem Erfordernis  
ist nicht genügt, wenn die Patentschrift lediglich stichwortartig ein abstraktes Ziel  
vorgibt, ohne auch nur andeutungsweise darüber Aufschluss zu geben, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

## X ZR 101/20

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. b, g, h; Art. 3 Abs. 1  
a) Bei einem auf einer einheitlichen Buchung beruhenden Flug, der aus zwei  
 Teilflügen besteht, ist ein Unternehmen, das die Buchung erteilt und die  
 Durchführung des zweiten Teilflugs übernommen hat, als ausführendes Unternehmen bezüglich des gesamten Flugs anzusehen. Dies gilt auch dann,  
 wenn die Fluggäste den zweiten Teilflug wegen Verspätung des ersten Teilflugs nicht erreicht haben (Anschluss an EuGH, Beschluss vom 12. November 2020 - C-367/20, RRa 2021, 125 Rn. 22 f. - KLM).  
b) In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob die einzelnen Teilflüge für sich  
 gesehen in den Anwendungsbereich der Fluggastrechteverordnung fallen  
 (Anschluss an EuGH, Urteil vom 24. Februar 2022 - C-451/20, Rn. 22 ff.  
 - Austrian Airlines).

## X ZR 73/20

Oberflächenbeschichtung  
PatG § 3 Abs. 1 Satz 2; GeschGehG § 2 Nr. 1  
a) Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen  
 zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche  
 Zugänglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu verneinen. Dies gilt jedenfalls so  
 lange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind, aber auch dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte auf Dritte übertragen werden (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 14. Mai 2019 - X ZR 93/17, Rn. 34; Urteil vom 10. November  
 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, juris Rn. 35 - Herzklappenprothese).  
b) Informationen, die nicht unter den Begriff des Geschäftsgeheimnisses im Sinne von  
 § 2 Nr. 1 GeschGehG fallen, sind nicht ohne weiteres als der Öffentlichkeit zugänglich  
 im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen.

## X ZR 3/20

BGB §§ 104, 105  
Zur substantiierten Darlegung von Geschäftsunfähigkeit nach § 104 Nr. 2, § 105  
Abs. 2 BGB genügt der Vortrag konkreter Anhaltspunkte, aufgrund derer die  
Möglichkeit der Geschäftsunfähigkeit nicht von der Hand zu weisen ist.  
BGB § 138 Bc  
Die Sittenwidrigkeit eines unentgeltlichen Geschäfts gemäß § 138 Abs. 1 BGB  
kann sich nicht nur aus Motiven des Zuwendenden ergeben, sondern auch und  
sogar in erster Linie aus den Motiven des Zuwendungsempfängers.

## X ZR 44/20

Verbundelement  
PatG § 14  
Der Umstand, dass sich ein Patent durch ein bestimmtes Merkmal des Patentanspruchs von einer in der Beschreibung angeführten Entgegenhaltung abgrenzt,  
vermag nur dann zu einer einschränkenden Auslegung zu führen, wenn erkennbar ist, auf welche konkrete Ausgestaltung sich die Abgrenzung bezieht (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 2. März 2021 - X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 - Schnellwechseldorn; Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 16/17, GRUR 2019, 491  
- Scheinwerferbelüftungssystem).

## X ZR 32/20

Initialisierungsverfahren  
EPÜ Art. 54 Abs. 2  
Dokumente, die für die Teilnehmer eines Treffens einer Studiengruppe der Standardisierungsorganisation der International Telecommunication Union (ITU-T) auf einem  
ftp-Server vorgehalten werden, sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich, wenn  
sie über ein Verzeichnis aufgerufen werden können, das den Mitgliedern der Studiengruppe als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und als Informationsquelle zur Verfügung steht (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Juli 2021 -  
X ZR 81/19, GRUR 2022, 59 - Diskontinuierliche Funkverbindung, und vom 18. Januar  
2022 - X ZR 14/20, GRUR 2022, 546 - CQI-Bericht).

## X ZR 12/21

BGB aF § 651i Abs. 2 und 3  
Ein Reiseveranstalter kann sich seiner Obliegenheit, die Umstände darzulegen,  
die für die Angemessenheit einer im Reisevertrag vorgesehenen pauschalen Entschädigung wegen Kündigung vor Reiseantritt maßgeblich sind, nicht dadurch  
entziehen, dass er mit einem verbundenen Unternehmen, das die Verträge mit  
den Leistungserbringern schließt und von dem er auf Grundlage eines Kooperationsvertrages die Reiseleistungen bezieht, entsprechende Pauschalsätze vereinbart und an dieses entrichtet.

## X ZR 82/21

Container-Signatur im Patentnichtigkeitsverfahren  
PatG § 125a Abs. 2 und 3; BGH/BPatGERVV § 2 Abs. 2a; ZPO § 130a; ERVV §  
4 Abs. 2  
a) Eine qualifizierte Signatur, die sich auf den gesamten Inhalt einer über das  
 elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach eingereichten Nachricht einschließlich der darin enthaltenen Dateien bezieht, genügt den Anforderungen  
 des § 2 Abs. 2a Nr. 1 BGH/BPatGERVV.  
b) § 4 Abs. 2 ERVV ist im Anwendungsbereich der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht  
 (BGH/BPatGERVV) nicht anwendbar.

## X ZR 22/21

Brüssel-Ia-VO Art. 7 Nr. 1 Buchst. b  
Bei einem Luftbeförderungsvertrag über einen Flug, der in zwei Teilflüge unterteilt ist, begründet die Pflicht, den zweiten Teilflug vertragsgemäß durchzuführen  
und den Fluggast darauf zu befördern, keinen für die Begründung des Gerichtsstands des Erfüllungsorts (Art. 7 Nr. 1 Buchst. b Brüssel-Ia-VO) ausreichenden  
Bezug zu dem Ort, an dem der Umsteigevorgang stattfindet.

## X ZR 53/20

Datensendeleistung  
EPÜ Art. 54 Abs. 2  
a) Eine Vorrichtung, die bestimmte Funktionen aufweist, ist durch eine Entgegenhaltung nur  
 dann offenbart, wenn darin ein ausführbarer Weg aufgezeigt wird, sie herzustellen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 6. April 2021 - X ZR 54/19, GRUR 2021, 1043 Rn. 40 - Cerdioxid).  
b) Ausführbar ist eine technische Lehre grundsätzlich bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe  
 seines Fachwissens in der Lage ist, den in den Erzeugnisansprüchen beschriebenen Gegenstand herzustellen und diejenigen Verfahrensschritte auszuführen, die in den Verfahrensansprüchen bezeichnet sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR 76/13,  
 GRUR 2015, 472 Rn. 36 - Stabilisierung der Wasserqualität; BGH, Urteil vom 29. März 2022  
 - X ZR 16/20, GRUR 2022, 813 Rn. 69 - Übertragungsleistungssteuerungsverfahren). Hierzu  
 ist nicht zwingend erforderlich, dass alle in der Beschreibung geschilderten Vorteile verwirklicht werden.  
c) Wenn eine Entgegenhaltung für bestimmte Betriebssituationen eine Verringerung der Sendeleistung auf mehreren Kanälen und die Umsetzung dieses Befehls innerhalb einer bestimmten  
 Zeitspanne vorsieht, kann aus der ergänzenden Vorgabe, auf einem bestimmten Kanal mit  
 der vorgegebenen Leistung zu senden, nicht ohne weiteres die Schlussfolgerung gezogen  
 werden, dass diese Anweisung innerhalb einer kürzeren Zeitspanne umzusetzen ist.

## X ZR 67/20

Übertragungsparameter  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
Durch eine Patentanmeldung, die sich mit der nahtlosen Änderung der Datenübertragungsrate in einem ADSL-System befasst und hierzu vorschlägt, ausschließlich die Zuweisung von Bits zu Subkanälen zu ändern und eine bestimmte  
Signalisierungsart einzusetzen, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass  
diese Signalisierungsart auch zur bloßen Änderung der Bitzuweisung bei gleich  
bleibender Datenrate oder zur Änderung anderer Übertragungsparameter eingesetzt werden kann.

## X ZR 58/20

Verkehrsraumüberwachung  
PatG § 113 Satz 1; EuPAG § 13 Abs. 1 Satz 1, § 15 Abs. 1  
Im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof ist eine Prozessvertretung als eines dienstleistenden europäischen Patentanwalts im Sinne von § 13  
Abs. 1 Satz 1 EuPAG nicht zulässig, wenn die Patentanwaltskammer die vor Beginn der Tätigkeit gemäß § 15 Abs. 1 EuPAG zu erstattende Meldung als nicht  
vollständig beurteilt und deshalb eine Eintragung in das Meldeverzeichnis gemäß  
§ 15 Abs. 4 EuPAG bestandskräftig versagt hat.

## X ZR 110/21

Stammzellengewinnung  
PatG § 81  
Das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten  
Patents rechtfertigt die Nichtigkeitsklage nur solange, als das Recht noch wirksam und in Kraft ist. Ab dem Zeitpunkt, in dem das Recht entfallen ist, ist die  
Nichtigkeitsklage nur zulässig, wenn dem Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis zur  
Seite steht. Das allgemeine Interesse an der Sicherung einer gesetzeskonformen  
Erteilungspraxis des Patentamts - hier hinsichtlich § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG -  
ist nicht geeignet, ein Rechtsschutzbedürfnis zu begründen (Fortführung von

## X ZR 82/20

Leuchtdiode  
EPÜ Art. 56  
a) Das Beschreiten eines bestimmten Lösungswegs lag für den Fachmann nahe,  
 wenn er eine Entgegenhaltung zur Lösung eines technischen Problems (Aufwachsen von GaN-Schichten auf einem Saphirsubstrat zur Herstellung einer  
 Leuchtdiode) herangezogen und diese ihm eine Möglichkeit aufgezeigt hätte,  
 wie das Problem mit angemessener Erfolgserwartung gelöst werden kann  
 (Aufwachsen in [0001]-Richtung mittels metallorganisch chemischer Dampfabscheidung [MOCDV]), insbesondere wenn es sich bei dieser Lösung allgemein um die vorherrschende Praxis (bei GaN-Halbleitern) handelte und alternative Ansätze keine signifikant höheren Erfolgsaussichten begründeten.  
b) Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahelag, sich bei der Lösung eines bestimmten Problems dieser Kenntnis zu bedienen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16, GRUR  
 2018, 716 Rn. 28 - Kinderbett; Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 56/05, GRUR  
 2009, 743 Rn. 37 - Airbag-Auslösesteuerung).  
ECLI:DE:BGH:2022:210722UXZR82.20.0  
 -2-

## X ARZ 3/22

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6; § 281 Abs. 2 Satz 4; GVG § 119a Abs. 1 Nr. 1  
a) Bei einem negativen Kompetenzkonflikt zwischen Spruchkörpern desselben  
 Gerichts ist der zuständige Spruchkörper in analoger Anwendung von § 36  
 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zu bestimmen, wenn die Zuständigkeit zumindest eines an  
 einem Kompetenzkonflikt beteiligten Spruchkörpers auf einer gesetzlichen  
 Zuständigkeitsregelung (hier: § 119a Abs. 1 GVG) beruht und die Entscheidung des Konflikts von deren Reichweite und nicht von der Auslegung des  
 Geschäftsverteilungsplans abhängt.  
b) Hat ein Spruchkörper in einer solchen Konstellation seine Zuständigkeit  
 durch einen den Parteien bekanntgegebenen Beschluss verneint und die Sache dem nach seiner Auffassung zuständigen Spruchkörper zur Übernahme  
 vorgelegt, ist diese Entscheidung entsprechend § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO für  
 den anderen Spruchkörper bindend.

## X ZR 1/21

Brustimplantat  
PatG § 8  
Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 PatG die Übertragung eines Patents  
oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert  
einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen,  
deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie  
zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen (Bestätigung von BGH,  
Urteil vom 20. Oktober 2015 - X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Urteil vom 4. August 2020 - X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 41  
- Mitralklappenprothese).

## X ZR 53/21

BGB § 651h Abs. 3; Richtlinie (EU) 2015/3202 Art. 12 Abs. 2  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV folgende Frage zur Auslegung der Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des  
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (ABl. EU L 326 S. 1 ff.) vorgelegt:  
 Ist Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie  
 1. dahingehend auszulegen, dass für die Beurteilung der Berechtigung des  
 Rücktritts nur jene unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände maßgeblich sind, die im Zeitpunkt des Rücktritts bereits aufgetreten sind,  
 2. oder dahingehend, dass auch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände  
 zu berücksichtigen sind, die nach dem Rücktritt, aber noch vor dem geplanten  
 Beginn der Reise tatsächlich auftreten?

## X ZR 66/21

BGB § 651h Abs. 3, Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 12 Abs. 2  
a) Die Bewertung der von der Covid-19-Pandemie ausgehenden Gefahr als  
 unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand im Sinne von § 651h Abs. 3  
 BGB, der grundsätzlich geeignet ist, die Durchführung einer Pauschalreise  
 erheblich zu beeinträchtigen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden,  
 wenn sich die Gefahr einer Erkrankung an Covidim vorgesehenen Reisezeitraum (hier: Juni 2020) als ein nicht beherrschbares erhebliches Risiko  
 für die menschliche Gesundheit darstellte und aufgrund der pandemischen  
 Lage die Gefahr einer Infektion bei Durchführung der Reise bestand, die dem  
 gewöhnlichen Reisebetrieb im Buchungszeitpunkt noch nicht innewohnte.  
b) § 651h Abs. 3 BGB setzt nicht voraus, dass die unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände sich nur am Bestimmungsort der Reise oder in dessen  
 unmittelbarer Nähe und nicht auch am Wohnort des Reisenden auswirken.  
c) Der Tatbestand des § 651h Abs. 3 BGB ist erfüllt, wenn schon vor Beginn  
 der Reise unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine  
 erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür begründen, dass die Durchführung der  
 Pauschalreise oder die Beförderung zum Bestimmungsort erheblich beeinträchtigt ist.  
ECLI:DE:BGH:2022:300822UXZR66.21.0  
 -2-  
d) Die Beurteilung der Frage, ob die Durchführung der Reise aufgrund von  
 außergewöhnlichen Umständen mit erheblichen und nicht zumutbaren Risiken verbunden ist, bedarf einer Würdigung aller für den Einzelfall relevanten  
 Umstände und ist aus Sicht eines verständigen Durchschnittsreisenden im  
 Rücktrittszeitpunkt vorzunehmen.  
e) Individuelle Verhältnisse oder Eigenschaften des Reisenden wie das Alter  
 sind jedenfalls dann in die Abwägung einzubeziehen, wenn sie für die Durchführbarkeit der Reise erst aufgrund der außergewöhnlichen Umstände im  
 Sinne von § 651h Abs. 3 BGB Bedeutung gewonnen haben und die daraus  
 resultierenden Gefahren für den Reisenden (etwa wegen der Zugehörigkeit  
 zu einer besonders betroffenen Risikogruppe) dem gewöhnlichen Reisebetrieb im Buchungszeitpunkt noch nicht innegewohnt haben.

## X ZR 84/21

BGB §§ 651h Abs. 3, 651g Abs. 1 Satz 3; Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 12 Abs. 2  
a) Unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände im Sinne von § 651h Abs. 3 BGB lassen den  
 Entschädigungsanspruch des Reiseveranstalters nur dann entfallen, wenn die aus den Umständen resultierenden Reisebeeinträchtigungen nicht nur geringfügige Mängel darstellen,  
 sondern erheblich und damit dem Reisenden nicht mehr zumutbar sind. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Auftreten eines Reisemangels und die fehlende Möglichkeit zu  
 seiner Behebung bereits vor Reisebeginn absehbar sind oder feststehen.  
b) Die Feststellung einer erheblichen Beeinträchtigung der Reise im Sinne von § 651h Abs. 3  
 BGB ist aufgrund einer an Zweck und konkreter Ausgestaltung der Reise sowie an Art und  
 Dauer der Beeinträchtigung orientierten Gesamtwürdigung zu beurteilen, wobei neben dem  
 Anteil des Mangels in Relation zur gesamten Reiseleistung auch von Bedeutung sein kann,  
 wie gravierend sich der Mangel für den Reisenden auswirkt (Fortführung von BGH, Urteil  
 vom 21. November 2017 - X ZR 111/16, NJW 2018, 789 Rn. 13).  
c) Die Schließung des gebuchten Hotels bedeutet nicht stets eine erhebliche Beeinträchtigung  
 gemäß § 651h Abs. 3 BGB.  
d) Die Auswahl eines bestimmten Hotels beim Abschluss eines Pauschalreisevertrags stellt  
 ohne Hinzutreten besonderer Umstände keine besondere Vorgabe des Reisenden im Sinne  
 von § 651g Abs. 1 Satz 3 BGB dar.

## X ZR 103/21

Akteneinsicht XXVI  
PatG § 99 Abs. 3  
Nach § 99 Abs. 3 PatG ist der Antrag auf Akteneinsicht durch andere als die Parteien des Nichtigkeitsverfahrens nur dann von der zusätzlichen Darlegung eines  
berechtigten Interesses abhängig, wenn eine Partei des Nichtigkeitsverfahrens ein  
entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse darlegt. Sofern ein solches Interesse einer Partei nur hinsichtlich einzelner Unterlagen besteht, sind diese näher  
zu bezeichnen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 22. März 2016  
- X ZR 96/14, Rn. 3).

## X ZR 35/22

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, Art. 8 Abs. 1 Buchst. a  
Der für den Fall der Annullierung eines Fluges in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a i.V.m.  
Art. 8 Abs. 1 Buchst. a FluggastrechteVO wahlweise vorgesehene Anspruch auf  
Erstattung der Flugscheinkosten steht dem jeweiligen Fluggast auch dann zu,  
wenn er nicht Vertragspartner des Luftbeförderungsvertrags ist.

## X ZR 87/20

Brenngutkühlung  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
Wird in der Beschreibung eines Patents ausgeführt, eine bekannte Vorrichtung  
weise bestimmte Elemente auf, die zu einer vertikalen Mischbewegung führten,  
und sieht der Patentanspruch ein Verfahren vor, bei dem es an einer vertikalen  
Mischbewegung fehlt, ist dieses Merkmal im Zweifel so auszulegen, dass es die  
bei der bekannten Vorrichtung auftretende Bewegung ausschließt (Ergänzung zu

## X ZR 42/20

BGB § 531 Abs. 1, § 532  
Die Erklärung des Widerrufs einer Schenkung wegen groben Undanks bedarf  
keiner Begründung.

## X ZR 36/21

Gesperre  
PatG § 4, § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 32 Abs. 5, § 40 Abs. 6  
a) Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die einem allgemeinen Recht  
 auf Akteneinsicht unterliegen, sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich  
 (Bestätigung von BGH, Urteil vom 29. Februar 2000 - X ZR 166/97, juris  
 Rn. 33).  
b) Dies gilt auch für eine frühere Patentanmeldung, deren Priorität die dem Akteneinsichtsrecht unterliegende Anmeldung in Anspruch nimmt.

## X ZR 10/20

Scheibenbremse II  
PatG § 10 Abs. 1, § 9 Satz 2 Nr. 1  
a) Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfindung in bestimmten Teilen  
 widerspiegeln und deren Einbau zu einer die Erschöpfungswirkung verdrängenden Neuherstellung führt, müssen diese in besonderer, auf die Erfindung  
 abgestimmter Weise ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funktion  
 erfüllen zu können, etwa durch eine besondere Formgebung (BGH, Urteil  
 vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 92 f. - Flügelradzähler; Urteil  
 vom 3. Mai 2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 Rn. 22 - Laufkranz).  
b) Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn die maßgebliche Wirkung der  
 zu beurteilenden Teile allein darin besteht, dass sie verschleißen.

## X ZR 117/21

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
a) Ein nicht vorhergesehenes Ereignis, von dem rund die Hälfte aller vorhandenen Flugzeuge betroffen ist, betrifft typischerweise einen wesentlichen Teil  
 der Flotte und gehört deshalb grundsätzlich nicht zur normalen Tätigkeit  
 eines Luftfahrtunternehmens.  
b) Besteht aufgrund eines an einem Flugzeug aufgetretenen Defekts Anlass,  
 alle Flugzeuge dieses Typs einer Untersuchung zu unterziehen, kann dem  
 ausführenden Luftfahrtunternehmen grundsätzlich nicht angesonnen werden, zur Vermeidung von Verspätungen und Annullierungen mit der  
 Untersuchung einzelner Maschinen zuzuwarten und die hierdurch entstehenden Risiken für die Sicherheit der Fluggäste in Kauf zu nehmen.

## X ZR 97/21

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
a) Zu den zumutbaren Maßnahmen im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO gehört es, dem Fluggast eine mögliche anderweitige direkte oder  
 indirekte Beförderung mit einem Flug anzubieten, den das betroffene oder  
 ein anderes Luftfahrtunternehmen durchführt und der mit weniger Verspätung als der nächste Flug des betreffenden Luftfahrtunternehmens ankommt, es sei denn, die Durchführung einer solchen anderweitigen Beförderung stellt für das betreffende Unternehmen angesichts seiner Kapazitäten  
 zum maßgeblichen Zeitpunkt ein nicht tragbares Opfer dar (Bestätigung von

## X ZR 40/20

BGB § 138 Abs. 1  
Ist der Schenker aufgrund einer objektiven oder subjektiven Zwangslage zur  
Schenkung veranlasst worden, kann der Vorwurf der Sittenwidrigkeit nicht nur  
solche Personen treffen, die diese Zwangslage herbeigeführt haben. Vielmehr  
kann es ausreichen, wenn der Zuwendungsempfänger sich eine bestehende  
Zwangslage bewusst zu Nutze macht.

## X ZR 120/20

Verbindungsleitung  
PatG § 14  
Ob eine Verbindungsleitung aufgrund ihrer räumlich-körperlichen Beschaffenheit  
geeignet ist, direkt mit anderen Bauteilen verbunden zu werden, hängt nicht nur  
von den Anforderungen ab, die der Patentanspruch an die Beschaffenheit der  
Verbindungsleitung selbst stellt, sondern auch von der im Patentanspruch definierten Beschaffenheit der Bauteile, mit denen sie verbunden wird.  
PatG § 82 Abs. 1 und 2  
Die nach Versäumung der Frist zur Erklärung über eine Patentnichtigkeitsklage  
mögliche Entscheidung nach § 82 Abs. 2 PatG erfordert eine sachliche Überprüfung des Klagevorbringens. Lediglich die Tatsachenbehauptungen des Klägers  
sind als zutreffend zu unterstellen. Die rechtliche Prüfung auf Grundlage dieser  
Behauptungen hat demgegenüber in gleicher Weise zu erfolgen wie in einem  
streitigen Verfahren. Diese Beurteilung unterliegt der Überprüfung in der Berufungsinstanz.

## X ZR 47/22

Aminopyridin  
PatG § 81 Abs. 2 Satz 1  
a) Für die Beurteilung, ob das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vorliegt, ist nicht auf  
 den Zeitpunkt der Klageerhebung abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt der Entscheidung  
 über die Klage. Hierbei sind auch Änderungen zu berücksichtigen, die erst im Laufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 19. April 2011 -  
 X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 Rn. 17 - Mautberechnung).  
b) Das Klagehindernis fällt weg, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das  
 Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann.  
c) In dieser Konstellation ist eine Nichtigkeitsklage nur noch insoweit zulässig, als sie darauf  
 gerichtet ist, den Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang zu beseitigen, als  
 dies nach der bindenden Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist.

## X ZR 106/21

FluggastrechteVO Art. 3 Abs. 2, Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7 Abs. 1  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267 AEUV folgende Frage zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004  
über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im  
Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. EU L 46 S. 1 ff.) vorgelegt:  
 1. Ist ein Ausgleichsanspruch wegen Verspätung des Fluges von mindestens  
 drei Stunden nach Art. 5, 6 und 7 der Verordnung generell ausgeschlossen,  
 wenn der Fluggast bei drohender großer Verspätung einen von ihm selbst  
 gebuchten Ersatzflug nutzt und dadurch das Endziel mit einer Verspätung von  
 weniger als drei Stunden erreicht, oder kommt ein Ausgleichsanspruch in dieser Konstellation jedenfalls dann in Betracht, wenn schon vor dem Zeitpunkt,  
 in dem sich der Fluggast spätestens zur Abfertigung einfinden muss, hinreichend gesicherte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es am Endziel zu einer  
 Verspätung von mindestens drei Stunden kommen wird?  
 2. Für den Fall, dass Frage 1 im zuletzt genannten Sinne zu beantworten ist:  
 Setzt der Ausgleichsanspruch wegen Verspätung des Fluges von mindestens  
 drei Stunden nach Art. 5, 6 und 7 der Verordnung in der genannten Konstellation voraus, dass sich der Fluggast nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung rechtzeitig zur Abfertigung einfindet?

## X ZR 123/20

CQI-Bericht II  
ZPO § 138 Abs. 4  
Im Rechtsstreit über eine Patentverletzung kann von der in Anspruch genommenen Partei grundsätzlich verlangt werden, dass sie auf Vortrag des Gegners zu den technischen Eigenschaften  
der angegriffenen Ausführungsform konkret erwidert.  
PatG § 14  
a) Die Frage, ob und inwieweit Rechte aus einem Patent durch das Inverkehrbringen von Erzeugnissen erschöpft sind, ist nach dem Recht des Schutzlands zu beurteilen (Ergänzung  
 zu BGH, Urteil vom 22. Februar 2022 - X ZR 103/19, GRUR 2022, 1209 Rn. 42 - Bakterienkultivierung).  
b) Ein covenant not to sue führt in der Regel zur Erschöpfung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr gebracht werden.  
c) Für die Frage, ob ein covenant to be sued last zur Erschöpfung führt, ist insbesondere von  
 Bedeutung, ob der Vertragspartner bei dem üblicherweise zu erwartenden Verlauf befürchten muss, von der Patentinhaberin wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen  
 zu werden.  
d) Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann als Zustimmung zum Inverkehrbringen einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung zu werten sein, wenn dies  
 die wirtschaftlich allein sinnvolle Verwendung darstellt.  
e) Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeugnisses kann zur Erschöpfung der  
 Rechte bezüglich einer damit ausgestatteten größeren Vorrichtung führen, wenn alle im  
 Patent definierten Eigenschaften und Funktionen durch das von der Zustimmung gedeckte  
 Erzeugnis verwirklicht werden und den übrigen Bestandteilen der größeren Vorrichtung insoweit keine Bedeutung zukommt.

## X ZR 19/21

Staubsauger  
EPÜ Art. 56  
Ausgehend von einer Entgegenhaltung, bei der mehrere funktionell zusammenwirkende Elemente einer Vorrichtung so ausgestaltet sind, dass sie allenfalls mit  
hohem Aufwand einstückig ausgeführt werden können, liegt eine einstückige  
Ausgestaltung nicht schon deshalb nahe, weil es dem Fachmann möglich ist,  
Form und Ausrichtung dieser Elemente so zu ändern, dass sie problemlos als in  
einem Zug spritzgegossenes Bauteil hergestellt werden können.

## X ZR 18/22

BGB § 243, § 315  
a) Reiseleistungen können nur dann Gegenstand einer Gattungsschuld sein,  
 wenn die als gattungsgemäß in Frage kommenden Leistungen durch gemeinsame Merkmale gekennzeichnet sind und sich dadurch von Gegenständen  
 anderer Art abheben. Hieran fehlt es, wenn die geschuldeten Reiseleistungen  
 lediglich als ""Fahrt ins Blaue"" bezeichnet sind.  
b) Hat sich der Reiseveranstalter die Bestimmung der zu erbringenden Reiseleistungen vorbehalten, liegt in der Aushändigung eines Reiseprogramms bei Antritt der Reise in der Regel die Ausübung des Bestimmungsrechts im Sinne  
 von § 315 Abs. 2 BGB.

## X ZR 23/21

Skalierfaktor  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
Die Lehre, einen Skalierfaktor auf jeden beliebigen Wert der Festlegungen für die  
Modulations- und Codierparameter eines Datenkanals anzuwenden, ist nicht ursprünglich offenbart, wenn die Anmeldung nur eine Modifikation des Kanalgüteindikators (CQI) beschreibt und nicht erkennen lässt, dass sich die offenbarten Rechenoperationen und deren Objekt als voneinander unabhängige Parameter darstellen.

## X ZR 23/22

BGB § 651h Abs. 3  
Die Frage, ob die Beförderung an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigt  
ist, darf nicht allein danach beurteilt werden, ob der Reisende diesen Ort ohne  
Beeinträchtigungen erreichen kann. Vielmehr kann auch von Bedeutung sein, ob  
der Reisende davon ausgehen kann, dass die Rückreise nach Ende des Reisezeitraums ebenfalls ohne wesentliche Beeinträchtigungen möglich sein wird.

## X ARZ 586/22

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 1; ZPO § 269  
a) Eine Gerichtsstandbestimmung nach § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO kommt nicht mehr  
 in Betracht, wenn die Klage vollständig zurückgenommen wurde. Dies gilt  
 auch dann, wenn noch eine Kostenentscheidung nach § 269 Abs. 3 ZPO zu  
 treffen ist.  
b) Eine Klagerücknahme ist gegenüber dem Gericht zu erklären, bei dem die Sache anhängig ist.

## X ZB 4/22

ZPO § 519 Abs. 2 Nr. 1  
Wenn in einer Berufungsschrift, der das angefochtene Urteil nicht beigefügt ist,  
das Aktenzeichen und das Verkündungsdatum nicht oder nicht zutreffend angegeben sind, steht dies der Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht entgegen, sofern  
das Berufungsgericht und die gegnerische Partei anhand der innerhalb der Berufungsfrist eingereichten Unterlagen das angefochtene Urteil dennoch zweifelsfrei bestimmen können (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 25. Februar 1993  
- VII ZB 22/92, NJW 1993, 1719).

## X ZR 91/22

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, Art. 8 Abs. 1 Buchst. a  
Der aufgrund einer Annullierung bestehende Anspruch auf Erstattung der Flugscheinkosten nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 Buchst. a FluggastrechteVO umfasst sowohl die Kosten des Hinflugs als auch die Kosten des Rückflugs, wenn Hin- und Rückflug Gegenstand einer einheitlichen Buchung sind,  
über die ein einziger Flugschein ausgestellt worden ist. Dies gilt unabhängig davon, von welchem Ort aus der Rückflug vorgesehen war.

## X ZR 25/22

FluggastrechteVO Art. 4 Abs. 3, Art. 2 Buchst. j  
Der Tatbestand des Art. 4 Abs. 3 FluggastrechteVO ist nicht erfüllt, wenn der  
Fluggast auf dem vorgesehenen Flug befördert worden ist.

## X ZR 15/20

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. f und h, Art. 5 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7  
Der Begriff ""direkte Anschlussflüge"" im Sinne von Art. 2 Buchst. h FluggastrechteVO kann auch einen Beförderungsvorgang erfassen, der aus mehreren  
Flügen besteht, die von unterschiedlichen, nicht durch eine besondere rechtliche  
Beziehung miteinander verbundenen Luftfahrtunternehmen ausgeführt werden.  
Ausreichend dafür ist, dass die Flüge von einem Reiseunternehmen akzeptiert  
und registriert wurden, das einen einheitlichen Flugschein im Sinne von Art. 2  
Buchst. f FluggastrechteVO ausgegeben hat (im Anschluss an EuGH, Urteil vom  
6. Oktober 2022 - C-436/21, NJW 2022, 3343 Rn. 25-31).

## X ZR 49/21

Dentalkamera  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Neuere technische Entwicklungen können Anlass geben, eine neu in den  
 Blickpunkt getretene Komponente als Alternative für eine im Wesentlichen  
 funktionsgleiche Komponente einer im Stand der Technik bekannten Vorrichtung in Betracht zu ziehen (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 24. Januar 2012  
 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 45 - Elektronenstrahltherapiesystem).  
b) Eine als neuartig vorgestellte Komponente ist jedenfalls dann grundsätzlich als  
 Alternative nahegelegt, wenn sie erkennbar alle wesentlichen Funktionen erfüllt, die einer vergleichbaren Komponente in einer bereits bekannten Vorrichtung zukommen, und keine grundlegenden Schwierigkeiten oder Wechselwirkungen erkennbar sind, die einem entsprechenden Austausch entgegenstehen.

## X ZR 47/21

Anschlussklemme  
PatG § 82  
a) Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit den Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig  
 (Bestätigung von BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15, GRUR 2017,  
 604 Rn. 27 ff. - Ankopplungssystem). Dies gilt auch dann, wenn die Merkmale  
 des nicht angegriffenen Unteranspruchs in der verteidigten Fassung zwar nicht  
 wörtlich enthalten sind, wohl aber der Sache nach.  
b) Ein Rechtsschutzinteresse besteht hingegen, wenn der angegriffene Anspruch lediglich um einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ergänzt wird.

## X ZR 51/21

Schlossgehäuse  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Eine erfinderische Tätigkeit kann nicht auf ein Merkmal gestützt werden, das  
 eine beliebige, von einem bestimmten technischen Zweck losgelöste Auswahl  
 aus mehreren Möglichkeiten darstellt (Bestätigung von BGH, Urteil vom  
 22. Mai 2007 - X ZR 56/03, GRUR 2008, 56 Rn. 25 - Injizierbarer  
 Mikroschaum; Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 41/17, Rn. 46).  
b) Mit einem Merkmal verbundene besondere Vorteile können nur dann zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, wenn sie in der  
 Patentschrift offenbart oder für den Fachmann erkennbar sind (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 41/17, Rn. 46).

## X ZR 31/21

Leistungsüberwachungsgerät  
PatG § 81 Abs. 1  
Nach dem Erlöschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch zulässig, wenn der Kläger ein eigenes, in seiner Person begründetes Interesse an der  
Nichtigerklärung des Patents hat. Ein allein in der Person Dritter begründetes  
Interesse vermag eine Nichtigkeitsklage ebenso wenig zu rechtfertigen wie ein  
Interesse der Allgemeinheit.

## X ZR 61/21

Faserstoffbahn  
GebrMG § 13 Abs. 3; PatG § 12  
a) Die Modifikation eines vorbenutzten Gegenstandes, der alle Merkmale eines  
 unabhängigen Schutzanspruchs des Klagegebrauchsmusters verwirklicht,  
 kann auch dann von einem Vorbenutzungsrecht gedeckt sein, wenn der vorbenutzte Gegenstand weitere Merkmale, die nach dem Klageantrag zwingend  
 vorgesehen sind, nicht aufgewiesen hat.  
b) Dies gilt unabhängig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf eine in der  
 genannten Weise beschränkte Fassung eines unabhängigen Schutzanspruchs gestützt wird oder ob das Gebrauchsmuster in einem Löschungsverfahren entsprechend beschränkt worden ist.

## X ZR 84/22

FluggastrechteVO Art. 7 Abs. 1, Art. 11 Abs. 1  
Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist für eine große Ankunftsverspätung  
verantwortlich, wenn es einem Fluggast unter Verstoß gegen Art. 11 Abs. 1 FluggastrechteVO die Möglichkeit genommen hat, einen direkten Anschlussflug  
rechtzeitig zu erreichen.

## X ZR 50/22

FluggastrechteVO Art. 8 Abs. 1 Buchst. c, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a  
Das Recht auf eine anderweitige Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt nach  
Art. 8 Abs. 1 Buchst. c FluggastrechteVO setzt nicht voraus, dass die gewünschte Ersatzbeförderung in zeitlichem Zusammenhang mit dem ursprünglich  
vorgesehenen Flug steht.

## X ZR 59/21

Anzeigemonitor  
PatG § 81, § 121 Abs. 2; ZPO § 93  
a) Ein Patentinhaber gibt Anlass zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage, wenn er  
 dem potenziellen Nichtigkeitskläger trotz Aufforderung nicht schon vor Klageerhebung eine Rechtsstellung verschafft, die mit derjenigen nach der Nichtigerklärung des Patents vergleichbar ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom  
 13. August 2013 - X ZR 73/12, GRUR 2013, 1282 Rn. 50 - Druckdatenübertragungsverfahren).  
b) Eine vorherige Aufforderung seitens des Nichtigkeitsklägers ist nicht schon  
 deshalb entbehrlich, weil der Patentinhaber im Rahmen von Lizenzverhandlungen hat erkennen lassen, dass er einem Rechtsstreit nicht aus dem  
 Weg gehen wird.

## X ZR 51/23

EGVP-Störung  
PatG § 125a Abs. 2 Satz 2; ZPO § 130d Satz 2 und 3  
a) Die nach § 130d Satz 3 ZPO erforderliche Darlegung und Glaubhaftmachung  
 ist rechtzeitig, wenn sie am gleichen Tag wie die Ersatzeinreichung bei Gericht  
 eingeht (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 17. November 2022  
 - IX ZB 17/22, NJW 2023, 456 Rn. 11; Beschluss vom 26. Januar 2023  
 - V ZB 11/22, WRP 2023, 833 Rn. 11).  
b) Eine vorübergehende Unmöglichkeit im Sinne von § 130d Satz 2 ZPO liegt  
 jedenfalls dann vor, wenn eine elektronische Übersendung über einen längeren Zeitraum hinweg nicht möglich und nicht abzusehen ist, wann die Störung  
 behoben sein wird.

## X ZB 9/21

Ästhetische Behandlung  
ZPO § 567 Abs. 1 Nr. 2; PatG § 140c Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 Satz 2; GebrMG § 24c Abs. 1 Satz 3,  
Abs. 3 Satz 2  
a) Gegen eine Entscheidung über die Herausgabe eines Gutachtens, das in einem selbständigen Beweisverfahren aufgrund einer nach § 140c Abs. 3 PatG oder § 24c Abs. 3 GebrMG  
 angeordneten Besichtigung erstellt worden ist, an den Antragsteller des Beweisverfahrens  
 ist gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO die sofortige Beschwerde statthaft. Dies gilt nicht nur  
 dann, wenn der Antrag auf Herausgabe abgelehnt wird, sondern auch dann, wenn das erstinstanzliche Gericht die Herausgabe anordnet, obwohl der Antragsgegner dem unter Geltendmachung von Geheimhaltungsinteressen entgegengetreten ist.  
b) Für die Entscheidung über die Herausgabe des Gutachtens ist die Frage, wie wahrscheinlich  
 das Bestehen von Ansprüchen wegen Verletzung des Schutzrechts ist, nur dann erheblich,  
 wenn der Antragsgegner berechtigte Geheimhaltungsinteressen dargelegt hat (Ergänzung  
 zu BGH, Beschluss vom 16. November 2009 - X ZB 37/08, BGHZ 183, 153 = GRUR 2010,  
 318 - Lichtbogenschnürung).

## X ZR 118/22

BGB § 648 Satz 2; Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 Art. 22 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1  
a) Erspart im Sinne von § 648 Satz 2 BGB sind diejenigen Aufwendungen, die  
 der Unternehmer ohne die Kündigung gehabt hätte und die er infolge der  
 Kündigung nicht mehr tätigen muss (Bestätigung von BGH, Urteil vom  
 24. März 2016 - VII ZR 201/15, BGHZ 209, 278 = NJW 2016, 2944 Rn. 26).  
b) Dies gilt unabhängig davon, ob der Unternehmer die in Rede stehenden Aufwendungen in seine Preiskalkulation einbezogen und ob er die Kalkulation  
 gegenüber dem Besteller offengelegt hat.  
c) Aus den unionsrechtlichen Regeln über die Festlegung und Angaben von  
 Flugpreisen für innergemeinschaftliche Flugdienste ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

## X ZB 12/20

Tischgrill  
GebrMG § 15  
a) Auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist die beschränkte Verteidigung eines mit  
 einem Teil-Löschungsantrag angegriffenen Anspruchs durch Kombination mit einem insoweit  
 nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht  
 angegriffenen Unteranspruchs unzulässig (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 1. März 2017  
 - X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 33 - Ankopplungssystem; Urteil vom 13. Juni 2023  
 - X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 150 - Anschlussklemme).  
b) Ein Rechtsschutzinteresse besteht hingegen, wenn der angegriffene Anspruch lediglich um  
 einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ergänzt wird (Bestätigung  
 von BGH, Urteil vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 151 - Anschlussklemme).  
GebrMG § 17 Abs. 4 Satz 1; PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 93  
a) In der Regel fehlt es an einem Anlass zur Stellung eines Löschungsantrags, wenn der Gebrauchsmusterinhaber schon vor Einleitung des Verfahrens geänderte Anträge eingereicht  
 und erklärt hat, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 27. Juni 2023 - X ZR 59/21, Rn. 149 - Anzeigemonitor).  
b) Begehrt der Antragsteller nach Abgabe einer solchen Erklärung eine Löschung des Gebrauchsmusters in weitergehendem Umfang und hat dieses Begehren Erfolg, so kommt eine  
 Anwendung von § 93 ZPO zugunsten des Antragsgegners in der Regel dennoch nicht in Betracht.

## X ZR 103/22

BGB § 651h Abs. 3; Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 3 Nr. 12, Art. 12 Abs. 2  
a) Die Qualifikation eines Umstands als außergewöhnlich im Sinne von § 651h Abs. 3 BGB ist  
 grundsätzlich auch dann möglich, wenn dieser Umstand bereits im Zeitpunkt der Buchung  
 vorlag oder absehbar war.  
b) Bei der Beurteilung, ob unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände dazu führen, dass  
 die Durchführung der Pauschalreise erheblich beeinträchtigt ist, kann von Bedeutung sein, ob  
 die mit der Durchführung verbundenen Risiken bei Buchung der Reise bereits bestanden oder  
 zumindest absehbar waren.  
c) Einem Reisenden, der eine Reise bucht, obwohl Umstände vorliegen oder absehbar sind, die  
 der Durchführung der Reise zwar nicht zwingend entgegenstehen, aber doch so gravierend  
 sind, dass nicht jeder Reisende die damit verbundenen Risiken auf sich nehmen möchte, ist  
 es in der Regel zumutbar, die Reise anzutreten, wenn die im Zeitpunkt der Buchung bestehenden oder absehbaren Risiken zum Zeitpunkt des Reisebeginns fortbestehen.

## X ZR 76/21

Farb- und Helligkeitseinstellung  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4  
Eine Verallgemeinerung ist unzulässig, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer  
Gesamtheit vorsieht (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Juni 2016  
- X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II; Urteil vom  
17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 Rn. 31 - Wundbehandlungsvorrichtung; Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51  
- Drehmomentübertragungseinrichtung).

## X ZR 123/22

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
Als zumutbare Maßnahmen im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO kommen nicht nur Ersatzbeförderungen in Betracht, mit denen die Verspätung am  
Endziel auf weniger als drei Stunden begrenzt werden kann.

## X ZB 7/21

Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II  
PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1  
a) Die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit einer  
 Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent lässt bei typisierender Betrachtung  
 noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen  
 Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren notwendig ist.  
b) Nichts anderes gilt für die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Nichtigkeitskläger und eine gegen Mitarbeiter des Nichtigkeitsklägers gestellte Strafanzeige wegen Patentverletzung (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren I).

## X ZR 115/22

BGB § 651h Abs. 3; Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 3 Nr. 12, Art. 12 Abs. 2  
a) Bei der Beurteilung, ob unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände dazu  
 führen, dass die Durchführung der Pauschalreise erheblich beeinträchtigt ist,  
 kann von Bedeutung sein, ob die mit der Durchführung verbundenen Risiken  
 bei Buchung der Reise bereits bestanden oder zumindest absehbar waren  
 (Bestätigung von BGH, Urteil vom 19. September 2023 - X ZR 103/22).  
b) Absehbar in diesem Sinne ist ein Risiko auch dann, wenn im Zeitpunkt der  
 Buchung ungewiss ist, wie sich die Situation weiter entwickeln wird, und eine  
 erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass es innerhalb kurzer Zeit zu  
 gravierenden Veränderungen kommt.  
c) Durch die Buchung der Reise in einer solchen Situation gibt der Reisende  
 grundsätzlich zu erkennen, dass er das sich aus der bestehenden Ungewissheit ergebende Risiko in Kauf nimmt. Hieran muss er sich festhalten lassen,  
 wenn sich das Risiko verwirklicht.

## X ZR 30/21

Polsterumarbeitungsmaschine  
PatG §§ 9, 10, 139 Abs. 2, § 141 Satz 2; BGB §§ 242 Cb, 259, 852 Satz 1  
a) Für die Berechnung des dem Rechtsinhaber durch die Verletzung eines Patents entstandenen  
 Schadens auf der Grundlage des vom Verletzer erzielten Gewinns sind grundsätzlich alle Gewinne zu berücksichtigen, die mit der Verletzung des Patents in ursächlichem Zusammenhang  
 stehen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 29. Mai 1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509 - Dia-Rähmchen II).  
b) Hierzu gehören Gewinne aus Zusatzgeschäften, die zwar keine Benutzungshandlung im  
 Sinne von § 9 oder § 10 PatG darstellen, deren Abschluss aber in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand aufweist.  
c) Bei der Berechnung des Schadens, der durch Benutzungshandlungen während der Laufzeit  
 des Patents entstanden ist, sind auch Vorgänge zu berücksichtigen, die erst nach dem Erlöschen des Patents zu einem (zusätzlichen) Schaden geführt haben.  
d) Ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ist in Bezug auf Zusatzgeschäfte schon  
 dann gegeben, wenn die Möglichkeit besteht, dass die damit erzielten Umsätze und Gewinne  
 für die Höhe des Schadensersatzanspruchs von Bedeutung sind.  
e) Diese Grundsätze gelten auch für Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers, die wegen  
 Verjährung nur noch in dem in § 141 Satz 2 PatG und § 852 Satz 1 BGB normierten Umfang  
 geltend gemacht werden können.

## X ZR 75/21

Kunststoffsack  
ZPO § 543 Abs. 2  
Eine beschränkte Zulassung der Revision setzt voraus, dass der betroffene Teil des Streitstoffs  
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unabhängig von dem übrigen Prozessstoff beurteilt werden und auch im Falle einer Zurückverweisung kein Widerspruch zu der Entscheidung über die  
übrigen Teile des Streitstoffs auftreten kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. März 2017  
- I ZR 39/15, GRUR 2017, 702 Rn. 17 - PC mit Festplatte; Beschluss vom 16. Dezember 2021  
- I ZR 186/20, Rn. 16 [insoweit nicht in MMR 2022, 773]).  
IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 1; EPÜ Art. 60 Abs. 1 Satz 2; EGBGB Art. 30 a.F.  
Die Frage, ob ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund einer Diensterfindung die Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung oder aus einem erteilten Patent verlangen kann,  
ist für alle Teile eines europäischen Patents einheitlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen,  
das für den Arbeitsvertrag maßgeblich ist.  
BGB § 823 Abs. 2 Ag, § 249 Abs. 1 Hd  
Die Pflicht zum Schadensersatz wegen unberechtigter Anmeldung eines Patents umfasst die  
Herausgabe des durch die unberechtigte Nutzung der Erfindung erzielten Gewinns für den Zeitraum ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents.  
BGB § 242 Be; PatG § 140b  
Die § 140b PatG zu Grunde liegende Wertung ist auf einen Anspruch auf Rechnungslegung über  
die Nutzung einer zu Unrecht zum Patent angemeldeten Erfindung nicht übertragbar.

## X ZR 11/21

BGB §§ 2302, 2301 Abs. 1  
a) Eine Auflage, die den Beschenkten verpflichtet, den geschenkten Gegenstand  
 spätestens mit seinem Ableben unentgeltlich auf einen Dritten zu übertragen,  
 fällt nicht ohne weiteres unter den Tatbestand des § 2302 BGB.  
b) Eine Auflage, die den Beschenkten verpflichtet, zugunsten eines Dritten ein  
 Schenkungsversprechen abzugeben, das unter der Bedingung steht, dass der  
 Dritte den Beschenkten überlebt, ist nach § 2302 BGB nichtig.  
c) Wirksam ist eine Auflage, wenn die Parteien des Schenkungsvertrags bereits  
 einen - wenn auch bedingten - Anspruch des Dritten auf Übereignung des geschenkten Gegenstands begründen.

## X ZR 70/22

Erntegut  
ZPO § 138 Abs. 4; GemSortV Art. 94  
Im Rechtsstreit um eine Sortenschutzverletzung kann von der in Anspruch genommenen Partei  
- ebenso wie in einem Rechtsstreit um eine Patentverletzung (dazu BGH, Urteil vom 24. Januar  
2023 - X ZR 123/20, GRUR 2023, 474 - CQI-Bericht II) - grundsätzlich verlangt werden, dass sie  
im Rahmen des Zumutbaren auf Vortrag des Gegners zur Erzeugung der Sortenbestandteile oder  
des Ernteguts konkret erwidert.  
GemSortV Art. 13 Abs. 3; UPOV-Übereinkommen Art. 14 Abs. 2  
a) Rechte in Bezug auf Erntegut sind nach Art. 13 Abs. 3 GemSortV nicht schon dann ausgeschlossen, wenn der Berechtigte die rechtliche Möglichkeit hatte, sein Recht im Zusammenhang mit den Sortenschutzbestandteilen geltend zu machen. Vielmehr ist erforderlich, dass  
 der Berechtigte auch tatsächlich über hinreichende Möglichkeiten verfügt hat, sein Recht in  
 Bezug auf die zur Gewinnung des Ernteguts eingesetzten Sortenbestandteile geltend zu machen.  
b) Eine hinreichende Gelegenheit, das Recht im Zusammenhang mit den zur Erzeugung von  
 Erntegut eingesetzten Sortenbestandteilen geltend zu machen, setzt voraus, dass der Berechtigte schon im Vorfeld sicherstellen kann, dass Benutzungshandlungen in Bezug auf diese  
 Sortenbestandteile nur mit seiner Zustimmung erfolgen.

## X ZR 83/20

BGB § 852 Satz 2  
Die zehnjährige Verjährungsfrist des § 852 Satz 2 BGB beginnt mit der Entstehung des ursprünglichen Schadensersatzanspruchs, nicht erst mit dessen Verjährung.

## X ZR 127/21

Trägerelement  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Funktions- und Zweckangaben definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig lediglich dahin, dass er geeignet sein muss, für die im Patentanspruch genannte Funktion und den dort genannten Zweck verwendet zu  
werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 6. Dezember 2022 - X ZR 120/20,  
GRUR 2023, 246 Rn. 29 - Verbindungsleitung).  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3  
Eine Entgegenhaltung, die für einen bestimmten Parameter einen Mindestwert  
von 1,0 µm benennt und Ausführungsbeispiele im Bereich bis zu 4,4 µm schildert, offenbart nicht ohne weiteres die Lehre, den Mindestwert auf 10 µm festzulegen.

## X ZR 74/21

Happy Bit  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Wenn ein Verfahrensanspruch keine Festlegungen bezüglich der Reihenfolge  
bestimmter Verfahrensschritte enthält, ergibt sich für einen Patentanspruch betreffend ein Computerprogramm, das ein durch dieselben Merkmale beschriebenes Verfahren durchführt, keine abweichende Auslegung.  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4; PatG § 22 Abs. 1  
Ein Patentanspruch darf im Nichtigkeitsverfahren nicht so geändert werden, dass  
er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - X ZR 56/17, GRUR 2019,  
389 Rn. 33 - Schaltungsanordnung III; Urteil vom 14. September 2004  
- X ZR 149/01, GRUR 2005, 145, 146 - Elektronisches Modul).  
EPÜ Art. 87  
Für die Berechtigung zur Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts bei der Anmeldung eines europäischen Patents spricht eine widerlegbare Vermutung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 28. November 2023 - X ZR 83/21 Rn. 110 ff. - Sorafenib-Tosylat).

## X ZR 161/23

Nichtigkeitsstreitwert V  
GKG § 51 Abs. 1  
a) Die während der möglichen Restlaufzeit eines Formulierungspatents zu erwartenden Umsätze der Patentinhaberin mit einem bestimmten Arzneimittel  
 bilden keine geeignete Grundlage für die Festsetzung des Streitwerts eines  
 Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn dieses Arzneimittel von der Lehre des  
 Streitpatents keinen Gebrauch macht.  
b) Der Streitwert eines Verletzungsrechtsstreits bildet grundsätzlich auch dann  
 einen maßgeblichen Anhaltspunkt für den Wert des mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents, wenn die Anträge im Verletzungsverfahren zurückgenommen worden sind.

## X ZR 4/23

BGB § 651h Abs. 3; Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 3 Nr. 12, Art. 12 Abs. 2  
a) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne  
 von § 651h Abs. 3 Satz 1 BGB vorliegt, sind individuelle Verhältnisse oder  
 Eigenschaften des Reisenden zu berücksichtigen, wenn sie für die Durchführbarkeit der Reise erst aufgrund der außergewöhnlichen Umstände im  
 Sinne der genannten Vorschrift Bedeutung gewinnen und die daraus resultierenden Gefahren für den Reisenden dem gewöhnlichen Reisebetrieb im  
 Buchungszeitpunkt noch nicht innegewohnt haben (Bestätigung von BGH,  
 Urteil vom 30. August 2022 - X ZR 66/21, NJW 2022, 3707 = RRa 2022, 283  
 Rn. 63).  
b) Dies gilt nicht nur für einfach festzustellende Umstände wie zum Beispiel das  
 Alter des Reisenden, sondern grundsätzlich für jeden Umstand, der zu einer  
 Beeinträchtigung im genannten Sinne führen kann.

## X ZR 6/22

Authentifizierte Abstandsmessung  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Eine erfinderische Tätigkeit kann nicht auf ein Merkmal gestützt werden, das eine  
beliebige, von einem bestimmten technischen Zweck losgelöste Auswahl aus  
mehreren Möglichkeiten darstellt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. Juni 2023  
- X ZR 51/21, GRUR 2023, 1259 Rn. 72 - Schlossgehäuse).

## X ZR 135/22

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1 Buchst. c Nr. i  
a) Eine Unterrichtung über die Annullierung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. c  
 Nr. i FluggastrechteVO setzt ein zielgerichtetes Tätigwerden des Luftfahrtunternehmens voraus.  
b) Eine Information über geänderte Flugzeiten, die dem Fluggast auf andere  
 Weise oder von dritter Seite zugeht, kann allenfalls dann ausreichen, wenn sie  
 hinreichend deutlich erkennen lässt, dass sie vom ausführenden Luftfahrtunternehmen stammt und dass dieses den gebuchten Flug nicht wie vorgesehen  
 durchführen will.

## X ZR 15/22

Organogelmaterial  
EPÜ Art. 54 Abs. 2  
a) Die Ausrichtung auf ein bisher nicht bekanntes Ergebnis führt nicht zu einem  
 neuen Verfahren, wenn sich das erstrebte Ergebnis bei der unveränderten  
 Ausführung eines vorbeschriebenen Verfahrens von selbst einstellt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79, BGHZ 76, 97 =  
 GRUR 1980, 283, 285 - Terephthalsäure).  
b) Die zuletzt genannte Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn sich das angestrebte  
 Ergebnis bei der Nacharbeitung des bekannten Verfahrens nur zufällig einstellt  
 (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. März 1989, X ZR 30/87).  
c) Zufällig in diesem Sinne ist ein Ergebnis auch dann, wenn es sich nur unter  
 bestimmten Rahmenbedingungen einstellt und deren Verwirklichung durch  
 den Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt war.

## X ZR 8/22

Aufbaupfosten  
EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1  
Anders als für die Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der  
ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, ist für die Beurteilung der  
Neuheitsfrage nicht erheblich, ob ein bestimmter Gegenstand als zur Erfindung  
gehörend offenbart ist. Ausreichend ist vielmehr, dass der Gegenstand in der  
Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

## X ZR 12/22

Variationsnut  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Ein Begriff, der in zwei Merkmalen eines Patentanspruchs verwendet wird, kann  
unterschiedlich auszulegen sein, wenn sich dies aus der Funktion der beiden  
Merkmale ergibt (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 21/15,  
GRUR 2017, 152 Rn. 17 - Zungenbett).  
PatG § 116 Abs. 2, § 117; ZPO § 531 Abs. 2  
Ein erstmals in der Berufungsinstanz gestellter Hilfsantrag ist grundsätzlich unzulässig, wenn er einem Gesichtspunkt Rechnung trägt, den bereits das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis als voraussichtlich entscheidungserheblich bezeichnet hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 25 f. - Telekommunikationsverbindung).

## X ARZ 119/23

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6, §§ 240, 249  
a) Die Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 240 ZPO nach Eröffnung des  
 Insolvenzverfahrens über das Vermögen der beklagten Partei steht einem  
 Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Gerichts nach § 36 Abs. 1 Nr. 6  
 ZPO nicht entgegen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 26. Juli 2022  
 - X ARZ 3/22, NJW 2022, 2936 Rn. 36).  
b) Dem Gericht, bei dem der Rechtsstreit in der Hauptsache anhängig ist, ist es  
 gemäß § 249 ZPO während einer Unterbrechung des Verfahrens verwehrt,  
 sich für unzuständig erklären und den Rechtsstreit an ein anderes Gericht zu  
 verweisen.  
c) Eine entgegen § 249 ZPO ergangene Entscheidung zur Zuständigkeit kann  
 aber als rechtskräftige Entscheidung im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO  
 anzusehen sein.

## X ZR 33/22

Flüssigkeitszufuhrgerät  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Aus dem Umstand, dass eine Entgegenhaltung einen bestimmten Antriebsmechanismus als für eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorrichtungen vorteilhaft bezeichnet, ergibt sich nicht ohne weiteres die Anregung, die angeführten  
Vorteile in abstrahierender Betrachtung auf ein einzelnes Konstruktionselement  
zurückzuführen und dieses isoliert auf andere Vorrichtungen zu übertragen.

## X ZR 9/23

Automatisierte Wärmebehandlung  
IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 1; BGB § 195, § 197 Abs. 1 Nr. 2, § 199  
a) Ein Anspruch auf Abtretung des Rechts auf Erteilung oder auf Übertragung des erteilten Patents aus Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜbkG unterliegt nicht der dreißigjährigen Verjährung gemäß  
 § 197 Abs. 1 Nr. 2 BGB, sondern der regelmäßigen Verjährung nach § 195 BGB.  
b) Die Verjährung eines solchen Anspruchs beginnt frühestens mit Schluss des Jahres zu laufen,  
 in dem das Patent erteilt worden ist.  
c) Die Verjährung von Ansprüchen in Bezug auf Teilanmeldungen und darauf erteilte Patente ist  
 gesondert zu beurteilen.  
d) Die Verjährung eines Anspruchs aus Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜbkG steht der Geltendmachung  
 von Ansprüchen auf Ersatz von Schäden und Herausgabe von Vorteilen aufgrund der Nutzung  
 der zu Unrecht zum Patent angemeldeten Erfindung nicht entgegen (Ergänzung zu Urteil vom  
 18. Mai 2010 - X ZR 79/07, BGHZ 185, 341 = GRUR 2010, 817 Rn. 31 - Steuervorrichtung).

## X ARZ 101/24

GVG § 17a Abs. 1  
a) Eine Durchbrechung der Bindungswirkung eines nach § 17a Abs. 1 GVG ergangenen Verweisungsbeschlusses kommt allenfalls bei extremen Verstößen  
 gegen die den Rechtsweg und seine Bestimmung regelnden materiell- und  
 verfahrensrechtlichen Vorschriften in Betracht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 24. Oktober 2017 - X ARZ 326/17, NJW-RR 2018, 250 Rn. 19;  
 Beschluss vom 16. April 2019 - X ARZ 143/19, BeckRS 2019, 8235 Rn. 13).  
b) Ein derart extremer Verstoß liegt nicht schon dann vor, wenn ein Amtsgericht,  
 das den Rechtsstreit bereits auf der Grundlage von § 281 ZPO an ein Arbeitsgericht verwiesen hat, den Rechtsstreit nach Rücksendung der Akten auf der  
 Grundlage von § 17a GVG erneut an dasselbe Arbeitsgericht verweist (Abgrenzung zu BAG, Beschluss vom 21. Dezember 2015 - 10 AS 9/15, NZA  
 2016, 446).

## X ZR 14/23

BGB § 529 Abs. 2; SGB XII § 94 Abs. 1a, § 93 Abs. 1  
Für die Bemessung des angemessenen Unterhalts eines Beschenkten gemäß  
§ 529 Abs. 2 BGB kommt der nach § 94 Abs. 1a SGB XII für den Übergang von  
Unterhaltsansprüchen auf Sozialhilfeträger maßgeblichen Einkommensgrenze  
von 100.000 Euro pro Jahr keine Bedeutung zu.

## X ZR 28/22

Pulsationsdämpfer  
EPÜ Art. 52 Abs. 1  
a) Die Angabe eines bestimmten Herstellungsverfahrens in einem Patentanspruch, der ein Erzeugnis betrifft, dient lediglich der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Gegenstand  
 des Patents ist trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren aber das Erzeugnis  
 als solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 30. März 1993  
 - X ZB 13/90, BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651, juris Rn. 47 - Tetraploide Kamille; Urteil  
 vom 8. Juni 2010 - X ZR 71/08, juris Rn. 23).  
b) Schlägt sich das Herstellungsverfahren in Eigenschaften nieder, die nur auf diesem Weg erreicht werden können und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden  
 kann, ist das Patent im Ergebnis dennoch auf Erzeugnisse beschränkt, die auf diesem Weg  
 hergestellt worden sind (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1971 - X ZB 9/70, BGHZ 57, 1 =  
 GRUR 1972, 80, juris Rn. 73 und 77 - Trioxan; Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR  
 2001, 1129, juris Rn. 72 - Zipfelfreies Stahlband).

## X ZR 42/22

Prägeblech  
PatG § 3 Abs. 1; EPÜ Art. 54 Abs. 1  
Für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Entgegenhaltung dürfen einzelne Formulierungen nicht isoliert betrachtet werden. Sie sind vielmehr in ihrem  
Kontext zu würdigen, also vor dem Hintergrund des gesamten Inhalts der Entgegenhaltung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 19. März 2019 - X ZR 11/17,  
GRUR 2019, 925 Rn. 18 - Bitratenreduktion II; Urteil vom 27. Juni 2023  
- X ZR 59/21, GRUR 2023, 1363 Rn. 90 - Anzeigemonitor).

## X ZR 58/23

BGB § 651h Abs. 3; Richtlinie (EU) 2015/2302 Art. 3 Nr. 12, Art. 12 Abs. 2  
Eine nach Abschluss des Reisevertrags eingetretene neue Situation fällt nicht  
unter den Begriff der unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände im Sinne  
von § 651h Abs. 3 BGB, wenn sie sich im Rahmen dessen hält, womit schon im  
Zeitpunkt der Buchung zu rechnen war. Der Kausalverlauf, der zum Eintritt dieser  
Situation geführt hat, ist grundsätzlich unerheblich.

## X ZR 104/22

Verdampfungstrockneranlage  
PatG §§ 9, 139 Abs. 2; BGB § 249 Bb  
a) Gewinne aus der Durchführung eines Vertrags, der in ursächlichem Zusammenhang mit einem patentverletzenden Angebot steht, dürfen bei der Berechnung des durch dieses Angebot  
 verursachten Schadens nicht schon deshalb unberücksichtigt bleiben, weil die in Durchführung dieses Vertrags vorgenommenen Handlungen im patentfreien Ausland stattgefunden haben.  
b) Liegt ein hinreichender ursächlicher Zusammenhang vor, so steht es dem Geschädigten  
 grundsätzlich frei, seinen Schaden auch auf der Grundlage entgangenen eigenen Gewinns  
 oder einer angemessenen Lizenzgebühr zu berechnen.  
c) Bei einer Patentverletzung kann der Einwand, dasselbe wirtschaftliche Ergebnis hätte auch  
 durch nicht patentverletzende Handlungen erzielt werden können, grundsätzlich nicht zum  
 Ausschluss eines Schadensersatzanspruchs führen.  
d) Die Berechnung des Schadens auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr ist nicht  
 schon deshalb ausgeschlossen, weil es in der Branche keine einschlägige Lizenzierungspraxis gibt.  
e) Der geringe Schutz, den ein allein das Anbieten des geschützten Erzeugnisses betreffendes  
 Verbot bieten mag, ist aus Sicht eines wirtschaftlich denkenden Rechtsinhabers kein zureichender Grund, Angebote im Inland unentgeltlich zu gestatten und so auf einen Teil des  
 ihm zustehenden Schutzes zu verzichten.

## X ZR 51/22

Festhalteanordnung  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Der Umstand, dass sich ein Patent von konkret beschriebenem Stand der Technik abgrenzt, kann  
von Bedeutung für die Auslegung des Patentanspruchs sein. Voraussetzung hierfür ist aber, dass  
aus der Patentschrift hinreichend deutlich hervorgeht, auf welche konkrete Ausgestaltung sich die  
Abgrenzung bezieht und durch welches Merkmal sich das Patent von dieser Ausgestaltung abgrenzt (Fortführung von BGH, Urteil vom 27. November 2018 - X ZR 16/17, GRUR 2019, 491  
Rn. 19 f. - Scheinwerferbelüftungssystem; Urteil vom 26. April 2022 - X ZR 44/20, GRUR 2022,  
1129 Rn. 45 ff. - Verbundelement; Urteil vom 27. September 2022 - X ZR 87/20, GRUR 2022, 1731  
Rn. 22, 28 - Brenngutkühlung).  
EPÜ Art. 56; PatG § 4 Satz 1  
Ausgehend vom Stand der Technik können sich je nach den Umständen verschiedene Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen anbieten und dementsprechend das Beschreiten unterschiedlicher  
Wege naheliegend sein. Dann ist grundsätzlich nicht von Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (Bestätigung von BGH, Urteil vom 11. November  
2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 31 - Repaglinid; Urteil vom 16. Februar 2016  
- X ZR 5/14, GRUR 2016, 1023 Rn. 36 - Anrufroutingverfahren).  
ECLI:DE:BGH:2024:070524UXZR51.22.0  
 -2-

## X ZR 162/23

FluggastrechteVO Art. 3 Abs. 6 Satz 2  
Der Ausnahmetatbestand des Art. 3 Abs. 6 Satz 2 FluggastrechteVO ist nicht erfüllt, wenn ein trotz Annullierung einer Pauschalreise vorgesehener Flug annulliert worden ist.

## X ZR 62/23

FluggastrechteVO Art. 5, Art. 7; BGB §§ 651j, 195  
Ansprüche auf Ausgleichszahlung nach Art. 5 und Art. 7 FluggastrechteVO unterliegen auch dann der regelmäßigen Verjährungsfrist nach § 195 und § 199  
Abs. 1 BGB, wenn der annullierte oder verspätete Flug für den Fluggast Teil einer  
Pauschalreise war (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009  
- Xa ZR 61/09, NJW 2010, 1526 = RRa 2010, 90).

## X ZR 81/23

BGB § 312j Abs. 3 und 4, § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1, § 818 Abs. 2  
a) In den Fällen des § 312j Abs. 3 Satz 2 BGB muss der Verbraucher aus der Bildschirmmaske, in der die Bestell-Schaltfläche enthalten ist, ersehen können, für welche Leistungen des Unternehmers er eine Zahlungspflicht eingeht.  
b) Wenn mit einem einheitlichen Bestellvorgang Verträge über mehrere Leistungen abgeschlossen werden, die grundsätzlich unabhängig voneinander zu erbringen sind,  
 muss die Maske, in der die Bestell-Schaltfläche enthalten ist, einen eindeutigen Hinweis darauf enthalten, dass der Verbraucher mit dem Betätigen der Schaltfläche  
 eine auf den Abschluss aller dieser Verträge gerichtete Erklärung abgibt.  
c) Hat ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Abschluss eines nach § 312j  
 Abs. 3 und 4 BGB unwirksamen Abonnementvertrags eine andere Leistung zu einem vergünstigten Preis erbracht, steht der Schutzzweck der genannten Vorschriften einem Anspruch des Unternehmers auf Wertersatz gemäß § 812 Abs. 1 Fall 1  
 und § 818 Abs. 2 BGB in der Regel entgegen.

## X ZR 89/23

FluggastrechteVO Art. 3 Abs. 3  
Ein im Rahmen eines Chartervertrags vereinbartes Beförderungsentgelt stellt nicht schon deshalb einen für die Öffentlichkeit nicht verfügbaren reduzierten Tarif im Sinne von Art. 3 Abs. 3  
Satz 1 Fall 2 FluggastrechteVO dar, weil es individuell ausgehandelt wurde und geringer ist als  
der vom Luftfahrtunternehmen ursprünglich verlangte Preis (Fortführung von BGH, Urteil vom  
21. September 2021 - X ZR 79/20, BGHZ 231, 137 = NJW 2021, 3659 = RRa 2021, 279 Rn. 14 ff.  
und Rn. 22 ff.).  
FluggastrechteVO Art. 3 Abs. 6 Satz 2  
Der Ausnahmetatbestand des Art. 3 Abs. 6 Satz 2 FluggastrechteVO ist nicht erfüllt, wenn es bei  
einem trotz Annullierung einer Pauschalreise vorgesehenen und durchgeführten Flug zu einer  
Ankunftsverspätung gekommen ist.

## X ZB 5/22

DABUS  
PatG § 37 Abs. 1, §§ 6, 42  
a) Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein  
 maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht  
 als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt.  
b) Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann möglich und  
 erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System  
 mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.  
c) Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder im dafür vorgesehenen amtlichen Formular genügt nicht den Anforderungen aus § 37 Abs. 1 PatG, wenn zugleich beantragt wird, die Beschreibung um den Hinweis zu ergänzen, die Erfindung  
 sei durch eine künstliche Intelligenz generiert oder geschaffen worden.  
d) Die Ergänzung einer hinreichend deutlichen Erfinderbenennung um die Angabe, der  
 Erfinder habe eine näher bezeichnete künstliche Intelligenz zur Generierung der Erfindung veranlasst, ist rechtlich unerheblich und rechtfertigt nicht die Zurückweisung  
 der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 PatG.

## X ZR 92/23

Mirabegron  
EPÜ Art. 52 Abs. 1; PatG § 1 Abs. 1  
Das einer Erfindung zugrunde liegende technische Problem ist so allgemein und  
neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann  
durch den Stand der Technik insoweit erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der  
erfinderischen Tätigkeit stellt. Insbesondere darf nicht ohne weiteres unterstellt  
werden, dass die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung im Stand  
der Technik nahelag (Bestätigung von BGH Urteil vom 13. Januar 2015  
- X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 f. - Quetiapin; BGH, Urteil vom 15. Juli  
2021 - X ZR 60/19, GRUR 2022, 67 Rn. 10 - Stereolithographiemaschine).

## X ZR 97/23

BGB § 275 Abs. 1, § 323 Abs. 6, § 326 Abs. 2 und 5, § 648, § 648a  
a) Eine Verantwortlichkeit des Gläubigers im Sinne von § 323 Abs. 6 Fall 1 BGB und § 326  
 Abs. 2 Satz 1 Fall 1 BGB kann auch dann anzunehmen sein, wenn die Auslegung des Vertrags ergibt, dass der Gläubiger nach der vertraglichen Gestaltung das Risiko eines bestimmten Leistungshindernisses ausdrücklich oder konkludent übernommen hat und sich dieses  
 Leistungshindernis verwirklicht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 26. Januar 2023  
 - IX ZR 17/22, NZM 2023, 460 Rn. 9; Urteil vom 13. Januar 2011 - III ZR 87/10, BGHZ 188,  
 71 = NJW 2011, 756 Rn. 16; Urteil vom 11. November 2010 - III ZR 57/10, NJW-RR 2011,  
 916 Rn. 18; Urteil vom 18. Oktober 2001 - III ZR 265/00, NJW 2002, 595, juris Rn. 9).  
b) Die stillschweigende Übernahme eines Risikos kommt insbesondere in Betracht, wenn dieses  
 schon bei Vertragsschluss bestanden hat und nur eine Vertragspartei in der Lage war, es  
 abzuschätzen, oder wenn seine Verwirklichung von persönlichen Verhältnissen eines Vertragspartners abhängt, die der andere Teil nicht beeinflussen kann (Bestätigung von BGH,  
 Urteil vom 18. Oktober 2001 - III ZR 265/00, NJW 2002, 595, juris Rn. 9; Urteil vom 11. November 2010 - III ZR 57/10, NJW-RR 2011, 916 Rn. 12 und 18).  
c) Eine stillschweigende Risikoübernahme in diesem Sinne ist in der Regel zu bejahen, wenn  
 der Gläubiger eine Luftbeförderung unter Ausschluss der nachträglichen Änderung des Beförderungszeitpunktes bucht, obwohl die zu befördernden Personen von einem für das Zielland  
 seit längerem bestehenden Einreiseverbot betroffen sind, das an den Zweck der Reise oder  
 sonstige persönliche Umstände anknüpft, und nicht absehbar ist, ob dieses Verbot vor dem  
 vereinbarten Beförderungszeitpunkt aufgehoben wird (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom  
 30. November 1972 - VII ZR 239/71, BGHZ 60, 14, juris Rn. 16 ff.).

## X ZR 72/22

Waage  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Merkmale eines Patentanspruchs sind in Einklang mit der Funktion auszulegen,  
die ihnen nach der Erfindung zukommt.

## X ZR 88/22

Stereofotogrammetrie  
EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14  
Merkmale eines Patentanspruchs sind entsprechend der Funktion auszulegen,  
die ihnen im Kontext der Erfindung zukommt.

## X ZR 146/23

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
Die Notwendigkeit der Enteisung eines Flugzeugs vor dem Start ist jedenfalls an Flughäfen und  
in Zeiträumen, in denen mit winterlichen Temperaturen zu rechnen ist, kein außergewöhnlicher  
Umstand im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO.  
ZPO § 91a Abs. 1 Satz 1  
Es entspricht in der Regel billigem Ermessen im Sinne von § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO, dem Kläger  
die Kosten aufzuerlegen, wenn er schon vor Rechtshängigkeit mit der Erhebung naheliegender  
Einwendungen oder Einreden rechnen musste, etwa der Berufung auf eine Kürzung nach Art. 7  
Abs. 2 Buchst. c FluggastrechteVO.

## Xa ZB 24/07

Niederlegung der Inlandsvertretung  
PatG § 25 Abs. 4  
Die Regelung des § 25 Abs. 4 PatG erfasst nur solche Fälle, in denen den  
(auswärtigen) Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 PatG die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen.  
PatG § 74 Abs. 1  
Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Patentamts setzt in Nebenverfahren (hier: Antrag auf Löschung eines Vertreters im Patentregister) nicht voraus, dass der Beschwerdeführer Verfahrensbeteiligter im Hauptverfahren ist.

## Xa ZR 116/07

Trägerplatte  
PatG § 9 Satz 1  
Ein jüngeres Patentrecht kann gegenüber dem Inhaber eines älteren Patents  
durch dessen Patentanspruch begrenzt sein. Das ältere Patent steht nur demjenigen zur Seite, der ausschließlich dessen Lehre benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die erst von dem jüngeren Patent gelehrt werden.

## Xa ARZ 197/08

ZPO § 699 Abs. 3  
Ist die Sache nicht an das Prozessgericht abgegeben worden, verbleibt es für  
die nachträgliche Titulierung nicht in den Vollstreckungsbescheid aufgenommener Kosten des Verfahrens bei der Zuständigkeit des Mahngerichts, das den  
Vollstreckungsbescheid entsprechend zu ergänzen hat. Dies gilt unabhängig  
davon, ob die Kosten mit dem Mahnbescheid geltend gemacht worden sind.

## Xa ZR 141/07

BGB § 305 Abs. 2 Nr. 2; BGB-InfoV § 6 Abs. 3  
Dem Reisenden, der in einem Reisebüro eine Reise bucht, wird nur dann die  
Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von den Allgemeinen Reisebedingungen Kenntnis zu nehmen, die der Reiseveranstalter dem Reisevertrag zugrunde legen will, wenn der Reiseveranstalter die Reisebedingungen dem Reisenden vor Vertragschluss vollständig übermittelt.  
BGB § 309 Nr. 7, § 651g Abs. 2, § 651m Satz 2  
Eine Klausel in Allgemeinen Reisebedingungen, mit der die gesetzliche Verjährungsfrist für die Ansprüche des Reisenden wegen eines Mangels der Reise  
abgekürzt wird, ist wegen Verstoßes gegen die Klauselverbote des § 309 Nr. 7  
Buchst. a und b BGB insgesamt unwirksam, wenn die in diesen Klauselverboten bezeichneten Schadensersatzansprüche nicht von der Abkürzung der Verjährungsfrist ausgenommen werden.

## Xa ZR 158/04

Crimpwerkzeug II  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3;  
EPÜ Art. 83, 138 Abs. 1 Buchst. b, c  
Dass nur eine bestimmte Ausführungsform einer Vorrichtung ausführbar offenbart ist, besagt noch nichts darüber, ob ein beschränkter Patentanspruch, der  
nicht auf eine solche Ausführungsform begrenzt ist, über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinausgeht (Fortführung von BGH, Urt. v. 16.10.2007  
- X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II).

## Xa ZR 86/06

Blendschutzbehang  
PatG § 8; IntPatÜbkG Art. II § 5 Abs. 1 Satz 1  
a) Geht die Anmeldung einer Erfindung zum Patent teilweise auf den Beitrag eines  
 anderen als des Anmelders zurück, kann ein Anspruch auf Einräumung einer  
 Mitberechtigung auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung teilbar ist  
 (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692 - Spinnturbine I).  
b) Eine Mitberechtigung kann nur an einer Patentanmeldung als Ganzer, nicht an  
 Teilen der Anmeldung wie einzelnen Patentansprüchen eingeräumt werden.

## Xa ZR 14/07

Lemon Symphony  
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (GemSortV) Art. 13 Abs. 2  
Der Zustimmungsvorbehalt in Art. 13 Abs. 2 GemSortV erfasst - wie die alleinige Berechtigung des Sortenschutzinhabers nach § 10 Abs. 1 SortG - nicht nur  
Material der geschützten Sorte, das die festgelegten Ausprägungsmerkmale  
übereinstimmend verwirklicht, sondern auch Material, das einzelne der Ausprägungsmerkmale im Rahmen zu tolerierender Variationen verwirklicht (""Toleranzbereich"").

## Xa ZR 156/04

Sicherheitssystem  
PatG § 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 2; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2;  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. b  
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Notwendigkeit einer eindeutigen Identifizierbarkeit der Erfindung (BGHZ 57, 1, 3 - Trioxan; fortgeführt in  
- X ZB 16/82, BlPMZ 1984, 211, 213 - optische Wellenleiter) ist auf den Nichtigkeitsgrund des Fehlens einer ausführbaren Offenbarung nach geltendem  
Recht nicht ohne Weiteres anwendbar.

## Xa ZR 56/05

Airbag-Auslösesteuerung  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems  
dieser Kenntnis zu bedienen.

## Xa ZR 78/08

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. j, Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 3  
Dem Fluggast steht ein Ausgleichsanspruch wegen ""Nichtbeförderung"" auf einem Flug zu, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  
 1. Der Fluggast verfügt entweder über eine bestätigte Buchung für  
 den betreffenden Flug oder ist von einem anderen Flug, für den  
 er eine solche Buchung besaß, auf den betreffenden Flug ""verlegt"" worden.  
 2. Der Fluggast hat sich - außer im Fall der ""Verlegung"" und jedenfalls wenn ihm nicht schon vorher die Mitnahme verweigert worden ist - zur angegebenen Zeit oder mangels einer solchen Angabe 45 Minuten vor dem planmäßigen Abflug zur Abfertigung  
 eingefunden.  
 3. Dem am Flugsteig erschienenen Fluggast wird der Einstieg gegen seinen Willen verweigert.

## Xa ZR 92/05

Betrieb einer Sicherheitseinrichtung  
PatG § 4  
Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden  
Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf  
der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf  
dem Weg der Erfindung zu suchen.

## Xa ZR 148/05

Heizer  
PatG § 64, §§ 81 ff., §§ 110 ff.  
Das Streitpatent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise verteidigt  
werden, dass in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patents aufgenommen werden, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den Anmeldeunterlagen nicht als  
mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist.

## Xa ZR 113/08

BGB § 631 Abs. 2, § 633 Abs. 2  
a) Der Flugbeförderungsvertrag ist regelmäßig nicht auf ein absolutes Fixgeschäft gerichtet.  
b) Die Verspätung eines Flugs begründet regelmäßig keinen Sachmangel der  
 Beförderungsleistung.

## Xa ZR 140/05

Bauschalungsstütze  
EPÜ Art. 69; PatG § 14  
Zweckangaben in einem Sachanspruch haben im Nichtigkeitsverfahren keine  
andere Bedeutung als im Verletzungsprozess. Sie haben regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass  
er nicht nur die im Patentanspruch genannten räumlich-körperlichen Merkmale  
erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist.

## Xa ZR 9/08

BGB § 241 Abs. 1, § 516 Abs. 1, § 518 Abs. 1  
Wer eine Zuwendung für den Fall zusagt, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt,  
auf das der Zuwendungsempfänger hinarbeiten soll (hier: Gewinn einer Meisterschaft durch die von dem Zuwendungsempfänger trainierte Mannschaft),  
verspricht keine belohnende Schenkung, sondern eine Gegenleistung für das  
Bemühen des Zuwendungsempfängers um die Herbeiführung des Ereignisses.

## Xa ZR 99/06

BGB § 651g Abs. 1  
Der Sozialversicherungsträger, der es schuldhaft versäumt hat, auf ihn übergegangene reisevertragliche Schadensersatzansprüche innerhalb eines Monats  
nach der vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen, ist auch dann mit seinen Ansprüchen ausgeschlossen,  
wenn der Reisende bei ihm verbliebene Ansprüche rechtzeitig geltend gemacht  
hat (Fortführung von BGHZ 159, 350).

## Xa ZR 138/05

Fischbissanzeiger  
EPÜ Art. 56; PatG § 4  
a) Maßgeblicher Fachmann für die Entwicklung eines Fischbissanzeigers ist  
 ein Konstrukteur mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Angelgeräten und nicht ein Angler.  
b) Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands  
 kann nicht stets der ""nächstkommende"" Stand der Technik als alleiniger  
 Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts  
 (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen  
 Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl.  
 BGHZ 179, 168 Tz. 51 - Olanzapin). Für ein ausschließliches Abstellen auf  
 einen ""nächstkommenden"" Stand der Technik bietet auch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II 649) keine Grundlage.

## Xa ZR 19/08

Brüssel II-VO Art. 5 Nr. 3; Rom-II-VO Art. 4 Abs. 1; EGBGB Art. 40 Abs. 1,  
Art. 28 Abs. 1, 2 und 5; UKlaG § 1, § 4a Abs. 1  
a) Für die Klage eines Verbraucherschutzvereins, mit der dieser von einem Luftverkehrsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften begehrt, die Verwendung missbräuchlicher Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, sind die deutschen  
 Gerichte international zuständig.  
b) Wird ein innergemeinschaftlicher Verstoß gegen Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen durch Verwendung missbräuchlicher Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen behauptet, ist das anwendbare Sachrecht nach Art. 4 Abs. 1  
 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates  
 vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-II-VO) zu bestimmen. Maßgeblich ist das Recht des Staats, in dem  
 nach dem Klagevortrag die kollektiven Verbraucherinteressen durch Verwendung  
 der Klausel beeinträchtigt worden sind oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden.  
 Für die Beurteilung der Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedarf  
 es bei grenzüberschreitenden Sachverhalten einer gesonderten kollisionsrechtlichen  
 Anknüpfung nach dem Vertragsstatut.  
 -2-  
c) Nach § 4a UKlaG kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer in  
 der Bundesrepublik Deutschland Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die  
 gegen Gesetze eines anderen Mitgliedstaats zum Schutz der Verbraucher im Sinn  
 von Art. 3 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden verstoßen.  
d) Bei Verträgen über die Luftbeförderung von Personen ist der Verbraucherschutz als  
 solcher kein Umstand, der im Sinn des Art. 28 Abs. 5 EGBGB engere Verbindungen  
 mit einem anderen Staat als demjenigen begründet, mit dem der Vertrag auf Grund  
 der Vermutung nach Art. 28 Abs. 2 EGBGB die engsten Verbindungen aufweist.

## Xa ZR 19/08

EuGVVO Art. 5 Nr. 3; Rom-II-VO Art. 4 Abs. 1; EGBGB Art. 40 Abs. 1,  
Art. 28 Abs. 1, 2 und 5; UKlaG § 1, § 4a Abs. 1  
a) Für die Klage eines Verbraucherschutzvereins, mit der dieser von einem  
 Luftverkehrsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen  
 Gemeinschaften begehrt, die Verwendung missbräuchlicher Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, sind die deutschen Gerichte international zuständig.  
b) Wird ein innergemeinschaftlicher Verstoß gegen Gesetze zum Schutz der  
 Verbraucherinteressen durch Verwendung missbräuchlicher Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen behauptet, ist das anwendbare Sachrecht  
 nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche  
 Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-II-VO) zu bestimmen. Maßgeblich ist das Recht des Staats, in dem nach dem Klagevortrag die kollektiven Verbraucherinteressen durch Verwendung der Klausel beeinträchtigt  
 worden sind oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden. Für die Beurteilung  
 der Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedarf es bei  
 grenzüberschreitenden Sachverhalten einer gesonderten kollisionsrechtlichen Anknüpfung nach dem Vertragsstatut.  
c) Nach § 4a UKlaG kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden,  
 wer in der Bundesrepublik Deutschland Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 verwendet, die gegen Gesetze eines anderen Mitgliedstaats zum Schutz der  
 Verbraucher im Sinn von Art. 3 Buchst. b der Verordnung (EG)  
 Nr. 2006/2004 vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen  
 den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden verstoßen.  
d) Bei Verträgen über die Luftbeförderung von Personen ist der Verbraucherschutz als solcher kein Umstand, der im Sinn des Art. 28 Abs. 5 EGBGB engere Verbindungen mit einem anderen Staat als demjenigen begründet, mit  
 dem der Vertrag auf Grund der Vermutung nach Art. 28 Abs. 2 EGBGB die  
 engsten Verbindungen aufweist.

## Xa ARZ 167/09

ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6; GVG § 17a Abs. 2 Satz 3  
Hat ein Gericht in einem Prozesskostenhilfeverfahren die Unzulässigkeit des  
Rechtswegs ausgesprochen und die Sache an ein anderes Gericht verwiesen,  
ist es dem anderen Gericht verwehrt, die Rechtswegzuständigkeit im Rahmen  
der Entscheidung über das Prozesskostenhilfegesuch abweichend zu beurteilen (ebenso BAG, Beschl. v. 27.10.1992 - 5 AS 5/92, NJW 1993, 751, 752).

## Xa ZB 28/08

Leistungshalbleiterbauelement  
PatG § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 2, § 100 Abs. 1  
a) Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gestützte Einspruch mit einer älteren Anmeldung begründet wird, die  
 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist,  
 steht der Zulässigkeit des Einspruchs unabhängig davon nicht entgegen, ob  
 der Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit oder auf fehlende erfinderische Tätigkeit beruft.  
b) Die Rechtsbeschwerde ist auch dann statthaft, wenn das anstelle des Patentamts zur Entscheidung über den Einspruch berufene Patentgericht diesen verworfen hat.

## Xa ZR 22/06

Dreinahtschlauchfolienbeutel  
EPÜ Art. 52 ff., Art. 56; PatG § 4  
a) Bei der Bestimmung des technischen Problems (der ""Aufgabe"") der Erfindung sind Vorgaben, die der Fachmann von seinen Auftraggebern erhält, mit  
 einzubeziehen, sie sind nicht der Problemlösung, sondern dem Problem  
 selbst zuzurechnen (Fortführung von BGH, Urt. v. 22.5.1990 - X ZR 124/88,  
 GRUR 1991, 811, 813 f. - Falzmaschine).  
b) Hilfskriterien (früher: ""Beweisanzeichen"") können lediglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob  
 sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Expost-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.

## Xa ZR 18/08

Füllstoff  
PatG § 12  
Ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ist in aller Regel ausgeschlossen,  
wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der  
Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt  
wurde.

## Xa ZR 2/08

MP3-Player-Import  
ZPO § 138; PatG §§ 9, 139 Abs. 1, 140a Abs. 1  
a) Den Spediteur, der auf Vernichtung angeblich patentverletzender Ware in Anspruch  
 genommen wird, trifft keine prozessuale Obliegenheit zur Beschaffung der für ein  
 qualifiziertes Bestreiten erforderlichen Informationen über die nähere Beschaffenheit  
 der Ware; er kann daher die Übereinstimmung mit der erfindungsgemäßen Lehre  
 grundsätzlich mit Nichtwissen bestreiten.  
b) Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist nicht nur, wer in  
 eigener Person einen der Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder  
 vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr auch, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch den Dritten ermöglicht oder fördert,  
 obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die  
 von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt.  
c) Den Spediteur trifft keine generelle Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware (Bestätigung von BGH, Urt. v. 15.1.1957  
 - I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 354 - Taeschner/Pertussin II).  
d) Eine Pflicht zur Einholung von Erkundigungen und gegebenenfalls zur eigenen Prüfung der Ware kann jedoch für den Spediteur entstehen, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen.

## Xa ZR 40/08

BGB § 309 Nr. 5, § 307 Abs. 1 Satz 1 Bj, Abs. 2 Nr. 1 Bj  
a) Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Luftfahrtunternehmens, die für den Fall einer Rücklastschrift eine Bearbeitungsgebühr  
 von 50 Euro pro Buchung vorsieht, stellt eine nach § 309 Nr. 5 Alt. 1  
 Buchst. a BGB unwirksame Schadenspauschalierung dar. Dies gilt auch  
 dann, wenn der Kunde zur Entrichtung des Beförderungsentgelts eine Belastungsermächtigung für ein Kreditkartenkonto oder eine Einzugsermächtigung  
 für ein Bankkonto erteilen muss und andere Zahlungswege nach den vertraglichen Vereinbarungen ausgeschlossen sind.  
b) Eine derartige Klausel ist auch nicht als Preisnebenabrede wirksam.

## Xa ZB 36/08

Schwingungsdämpfer  
GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3  
Verteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur einen von zwei nebengeordneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentansprüchen in einer  
beschränkten Fassung, verletzt es den Anspruch des Patentinhabers auf rechtliches Gehör, wenn die Patentabteilung oder das Patentgericht ohne weitere  
Anhaltspunkte annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des beschränkten Patentanspruchs nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der  
Gegenstand des nicht beschränkten Patentanspruchs als rechtsbeständig erweist, und das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des  
nicht beschränkten Patentanspruchs insgesamt widerruft.

## Xa ZR 8/08

BGB § 518 Abs. 1 Satz 1, § 81 Abs. 1 Satz 1  
a) Ein Anspruch des Destinatärs auf Stiftungsleistungen kann durch Satzung,  
 durch einseitige Zuerkennung durch ein Stiftungsorgan oder durch Vertrag  
 begründet werden.  
b) Dabei handelt es sich auch dann nicht um ein Schenkungsversprechen,  
 wenn die Zuwendung unentgeltlich erfolgt; Rechtsgrund für derartige Zuwendungen ist der Stiftungszweck selbst.

## Xa ZR 76/07

FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3  
Technische Defekte, wie sie beim Betrieb eines Flugzeugs gelegentlich auftreten können, begründen für sich gesehen keine außergewöhnlichen Umstände,  
die das Luftfahrtunternehmen von der Verpflichtung befreien können, bei einer  
aufgrund des Defekts erforderlichen Annullierung des Flugs die nach Art. 7 der  
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehene Ausgleichszahlung zu leisten. Dies  
gilt auch dann, wenn das Luftfahrtunternehmen alle vorgeschriebenen oder  
sonst bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt gebotenen Wartungsarbeiten  
frist- und ordnungsgemäß ausgeführt hat.

## Xa ZR 132/08

FluggastrechteVO Art. 2 Buchst. b, Art. 5, Art. 7  
Im Falle des Code-Sharing ist nur dasjenige Luftfahrtunternehmen, das den Flug tatsächlich durchführt, ausführendes Luftfahrtunternehmen im Sinne des Art. 2 Buchst.  
b FluggastrechteVO und damit im Falle der Annullierung des Fluges zu Unterstützungsleistungen und Ausgleichsleistungen verpflichtet.

## Xa ZR 61/09

FluggastrechteVO Art. 7; MÜ Art. 35 Abs. 1; BGB § 195  
a) Auf Ansprüche auf Ausgleichszahlungen nach der Fluggastrechteverordnung ist die Ausschlussfrist des Art. 35 Abs. 1 des Montrealer Übereinkommens weder unmittelbar noch entsprechend anzuwenden.  
b) Solche Ansprüche unterliegen, wenn deutsches Sachrecht anwendbar ist,  
 der Regelverjährung nach § 195 BGB.

## Xa ZB 38/08

Dichtungsanordnung  
PatG (Fassung: 1.7.2006) § 59 Abs. 3 Satz 1, § 69 Abs. 1  
Das Patentgericht hat in einem erstinstanzlichen Einspruchsverfahren auf Antrag eines Beteiligten eine öffentliche mündliche Anhörung oder eine mündliche  
Verhandlung auch dann durchzuführen, wenn das Verfahren bereits vor dem  
1. Juli 2006 bei ihm anhängig geworden ist.

## Xa ZR 58/07

Neurale Vorläuferzellen  
PatG § 2; BiotechnologieRL Art. 6  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Vorabentscheidung gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der  
Europäischen Union (AEUV) folgende Rechtsfragen vorgelegt:  
1. Was ist unter dem Begriff ""menschliche Embryonen"" in Art. 6 Abs. 2  
 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG zu verstehen?  
 a) Sind alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens von der Befruchtung  
 der Eizelle an umfasst oder müssen zusätzliche Voraussetzungen wie  
 zum Beispiel das Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstadiums erfüllt sein?  
 b) Sind auch folgende Organismen umfasst:  
 -2-  
 (1) unbefruchtete menschliche Eizellen, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist;  
 (2) unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind?  
 c) Sind auch Stammzellen umfasst, die aus menschlichen Embryonen im  
 Blastozystenstadium gewonnen worden sind?  
2. Was ist unter dem Begriff ""Verwendung von menschlichen Embryonen zu  
 industriellen oder kommerziellen Zwecken"" zu verstehen? Fällt hierunter jede  
 gewerbliche Verwertung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie, insbesondere auch eine Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung?  
3. Ist eine technische Lehre auch dann gemäß Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie von der Patentierung ausgeschlossen, wenn die Verwendung menschlicher Embryonen nicht zu der mit dem Patent beanspruchten technischen  
 Lehre gehört, aber notwendige Voraussetzung für die Anwendung dieser  
 Lehre ist,  
 a) weil das Patent ein Erzeugnis betrifft, dessen Herstellung die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen erfordert,  
 b) oder weil das Patent ein Verfahren betrifft, für das als Ausgangsmaterial  
 ein solches Erzeugnis benötigt wird?

## Xa ZR 6/09

BGB § 528 Abs. 1, § 818 Abs. 2  
Macht der verarmte Schenker den Rückforderungsanspruch bezüglich eines  
Rechts an einem Grundstück geltend, kann der Beschenkte seiner auf Zahlung  
entsprechend der Bedürftigkeit des Schenkers gerichteten Zahlungspflicht dadurch entgehen, dass er die Rückübertragung des Geschenks anbietet.

## Xa ZR 175/07

BGB § 134; HGB (Fassung: 21. Juni 2002) § 319 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 4  
Ein Vertrag über die Prüfung eines Jahresabschlusses ist nicht schon deswegen  
nichtig, weil der Abschlussprüfer den Jahresabschluss entgegen dem Verbot in  
§ 319 HGB nach Vertragsabschluss selbst teilweise neu erstellt und prüft.

## Xa ZR 37/09

BGB § 307 Abs. 1 Satz 1 Bg, Bj, Ci  
Eine Klausel in den Teilnahmebedingungen für das Flugprämienprogramm eines Luftverkehrsunternehmens, nach der bei einer Kündigung des Teilnehmervertrags durch das Luftverkehrsunternehmen oder bei Beendigung des Prämienprogramms erworbene und bis dahin innerhalb von fünf Jahren nach Flugdatum gegen Prämienflüge einlösbare Bonuspunkte ihre Gültigkeit sechs Monate nach Zugang der Kündigung verlieren, benachteiligt den Flugreisenden entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher unwirksam.

## Xa ZR 36/08

Gelenkanordnung  
EPÜ Art. 69; PatG § 1, § 14  
a) Die Ermittlung des einem Patent zugrunde liegenden technischen Problems  
 ist Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ist aus  
 dem zu entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet.  
b) In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur ""Aufgabe"" der Erfindung können einen Hinweis auf das richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten. Auch für solche Angaben gilt jedoch - wie für den gesamten übrigen Inhalt der Patentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs.

## Xa ZR 4/07

Glasflaschenanalysesystem  
PatG (Fassung: 1.11.1998) § 111 Abs. 3  
Hat der berufungsführende Nichtigkeitskläger in erster Instanz mehrere Nichtigkeitsgründe erfolglos geltend gemacht, seine Berufung aber nur hinsichtlich eines der Nichtigkeitsgründe begründet, ist die Berufung im Umfang der anderen  
Nichtigkeitsgründe unzulässig.

## Xa ARZ 14/10

ZPO § 261 Abs. 3 Nr. 2, § 281 Abs. 2 Satz 4, § 485  
a) Auch im selbständigen Beweisverfahren wird die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts durch eine nachträgliche anderweitige Gerichtsstandsvereinbarung nicht berührt.  
b) Die Verweisung des selbständigen Beweisverfahrens ist für das Gericht, an  
 das die Sache verwiesen wird, bindend.

## Xa ARZ 14/10

ZPO § 261 Abs. 3 Nr. 2, § 281 Abs. 2 Satz 4, § 485  
a) Auch im selbständigen Beweisverfahren wird die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts durch eine nachträgliche anderweitige Gerichtsstandsvereinbarung nicht berührt.  
b) Auch im selbständigen Beweisverfahren ist die Verweisung des Verfahrens  
 für das Gericht, an das die Sache verwiesen wird, bindend.

## Xa ZR 52/08

Formteil  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3  
Zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehörend kann die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer  
Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung  
erscheint.

## Xa ZR 95/06

FluggastrechteVO Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1, Art. 5 Abs. 3  
Bei einer großen Verspätung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 FluggastrechteVO steht  
dem Fluggast wie bei einer Annullierung des Flugs ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 zu, sofern er sein Endziel nicht früher als drei Stunden nach der geplanten Ankunftszeit erreicht und die große Verspätung nicht  
auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten  
vermeiden lassen, wenn von dem Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären (im Anschluss an EuGH RRa 2009, 282 = NJW  
2010, 43 - Sturgeon/Condor).

## Xa ZR 100/05

Thermoplastische Zusammensetzung  
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. b  
a) Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann zu verneinen sein, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch offene Bereichsangaben für physikalische Eigenschaften über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die  
 Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz  
 über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.  
b) Ist ein Verfahren offenbart, durch das ein Stoff oder ein sonstiges Erzeugnis erhalten  
 werden kann, deren physikalische Eigenschaften in den offenen Bereich fallen, kann  
 das ausführbar offenbarte erfindungsgemäße Erzeugnis dadurch charakterisiert werden, dass es durch das angegebene Verfahren erhältlich ist.

## Xa ZR 54/06

Proxyserversystem  
EPÜ Art. 84, IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 3  
Ein europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen  
beschränkt verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) und  
knappen Anspruchsfassung nicht genügen.

## Xa ZR 74/09

Nabenschaltung II  
EPÜ Art. 65, 70; IntPatÜbkG (Fassung vom 20.12.1991) Art. II § 3  
Hat der Patentinhaber fristgerecht eine Übersetzung des nicht in deutscher  
Sprache veröffentlichten europäischen Patents eingereicht, findet Art. II § 3  
Abs. 2 IntPatÜbkG keine Anwendung und bleibt es auch dann beim Eintritt der  
gesetzlichen Wirkungen des Patents für die Bundesrepublik Deutschland, wenn  
die Übersetzung Auslassungen aufweist. Solche Auslassungen sind grundsätzlich als Fehler der Übersetzung anzusehen, deren Rechtsfolgen sich nach Art. II  
§ 3 Abs. 4 und 5 IntPatÜbkG bestimmen.

## Xa ZR 96/09

FluggastrechteVO Art. 5, 8, 12  
1. Ein Luftfahrtunternehmen hat, sobald eine erhebliche Störung im Flugplan  
 auftritt, nach vernünftigem Ermessen zu entscheiden, ob im Hinblick auf  
 das Spannungsfeld zwischen dem Interesse der Fluggäste an einer Durchführung des ursprünglich geplanten Flugs und dem Interesse an einer möglichst frühzeitigen Bekanntgabe einer notwendigen Annullierung der Flug  
 bereits zu annullieren ist.  
2. Aus Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 ergibt sich kein Schadensersatzanspruch. Die Grundlage für einen nach dieser Vorschrift vorausgesetzten Anspruch muss sich aus dem nationalen Recht ergeben. Bei Anwendung des deutschen Sachrechts schuldet ein Luftfahrtunternehmen  
 gemäß § 280 Abs. 1 BGB seinen Fluggästen Schadensersatz, wenn es  
 schuldhaft seine Verpflichtungen aus Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG)  
 Nr. 261/2004 nicht erfüllt.

## Xa ZB 10/09

Walzenformgebungsmaschine  
PatG §§ 93 Abs. 1, 100 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1  
a) Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen  
 des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten  
 des Europäischen Patentübereinkommens ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies  
 gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob  
 der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.  
b) Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt den Anspruch der betroffenen  
 Partei auf rechtliches Gehör.

## Xa ZR 28/08

Fettsäurezusammensetzung  
PatG § 4  
Für den Fachmann, der sich mit dem technischen Problem befasst, eine Zusammensetzung bereitzustellen, die vorteilhafte Wirkungen auf Risikofaktoren  
für bestimmte Erkrankungen hat, liegt es in der Regel nahe, sich zunächst mit  
für diese Wirkungen bekannten Zusammensetzungen zu befassen, deren Wirkstoffe zu ermitteln und diese anzureichern, insbesondere wenn Anhaltspunkte  
für eine Verbesserung der Wirkung durch eine höhere Wirkstoffdosis bestehen.

## Xa ZR 69/06

Telekommunikationseinrichtung  
EPÜ Art. 56 Satz 1  
Bestand zwischen zwei Teilbereichen eines Fachgebietes (hier: Datenübertragung in öffentlichen Fernmeldenetzen und Datenübertragung mittels Internetund LAN-Technologie) traditionell eine gedankliche Kluft, kann für den Fachmann dennoch Veranlassung bestehen, zur Lösung eines technischen Problems Vorschläge aus beiden Bereichen heranzuziehen, wenn sich am Prioritätstag bereits Anwendungen und Verfahren herausgebildet haben, die die Grenze  
zwischen den beiden Bereichen überschreiten (hier: Internet-Telefonie), und  
wenn sich das technische Problem in beiden Bereichen in ähnlicher Weise  
stellt.

## Xa ZR 89/09

BGB § 307 Abs. 1 Satz 1 Bj, Ci; § 308 Nr. 5; § 309 Nr. 9  
Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der sich die Laufzeit  
eines anlässlich eines Sportereignisses (hier: Fußball-Europameisterschaft)  
angebotenen Vertrags über eine Rabattberechtigung (hier: ""Fan BahnCard 25""-  
Abonnement) über die ursprüngliche Laufzeit von drei Monaten hinaus um (jeweils) ein Jahr verlängert, wenn der Vertrag nicht innerhalb bestimmter Frist vor  
Laufzeitende gekündigt wird, ist weder nach § 309 Nr. 9 noch nach § 308 Nr. 5  
BGB unwirksam und benachteiligt den Verbraucher auch nicht entgegen den  
Geboten von Treu und Glauben unangemessen.

## Xa ZB 20/08

Dynamische Dokumentengenerierung  
PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4  
a) Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines  
 Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betrifft, ist stets technischer  
 Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es  
 zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist.  
b) Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen  
 vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt  
 nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger  
 Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird,  
 durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage  
 bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

## Xa ZR 73/07

§§ 528, 818, 196 BGB  
Erreicht der Unterhaltsbedarf nicht den Wert des geschenkten Grundstücksrechts, unterliegt auch der Teilwertersatz für einen Schenkungsrückforderungsanspruch der zehnjährigen Verjährung gemäß § 196 BGB.

## Xa ZR 5/09

BGB §§ 241, 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 Bg, Bj und Cl  
a) Der Gläubiger ist grundsätzlich berechtigt, nur einen teilbaren Teil der ihm vertraglich zustehenden Gesamtleistung vom Schuldner zu fordern, sofern dem nicht  
 der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) entgegensteht.  
b) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Luftverkehrsunternehmens, in der bestimmt ist  
 ""Wenn Sie nicht alle Flight Coupons in der im Flugschein angegebenen Reihenfolge nutzen, wird der Flugschein von uns nicht  
 eingelöst und verliert seine Gültigkeit"",  
 benachteiligt den Fluggast entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher unwirksam.

## Xa ZR 70/08

EPÜ Art. 69; PatG § 139  
 Maschinensatz  
a) Die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einer Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt, ist in einem Verletzungsrechtsstreit schon vor dem  
 rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens zu berücksichtigen,  
 wenn der Patentanspruch, auf den die Verletzungsklage gestützt wird, in  
 einer entsprechend beschränkten Fassung geltend gemacht wird.  
b) Der Umstand, dass ein europäisches Patent, bei dem Deutsch nicht die  
 Verfahrenssprache ist, in einem Nichtigkeitsverfahren durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der Patentansprüche beschränkt verteidigt wird, ändert nichts daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der  
 übrige Inhalt der Patentschrift in der maßgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist.

## Xa ZR 68/09

BGB § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 Cl  
a) Nachfolgende Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Luftverkehrsunternehmens, das seine Leistungen nahezu ausschließlich im  
 Fernabsatz anbietet, hält der Inhaltskontrolle stand:  
 ""Wegen der erhöhten Sicherheits- und Verwaltungskosten wird  
 von Ryanair kein Bargeld für die Bezahlung von Flugscheinen,  
 die Entrichtung von Gebühren und Kosten für die Beförderung  
 von Übergepäck und Sportausrüstung akzeptiert.""  
b) Nachfolgende Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmens der genannten Art benachteiligt den Fluggast entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher unwirksam:  
 ""(1) Kreditkartengebühr pro Fluggast und einfachen Flug:  
 4,00 €/4,00 €.  
 (2) Zahlkartengebühren pro Fluggast und einfachen Flug:  
 1,50 €/1,50 €.""

## Xa ZR 124/09

BGB § 651g Abs. 1  
Die Genehmigung einer durch den vollmachtlosen Vertreter rechtzeitig  
vorgenommenen Anspruchsanmeldung nach § 651g Abs. 1 BGB kann  
auch nach Ablauf der Ausschlussfrist erfolgen.

## Xa ZR 110/09

ZPO § 544  
Eine Nichtzulassungsbeschwerde ist zurückzuweisen, wenn der Beschwerdeführer zwar einen zulassungsrelevanten Rechtsfehler aufzeigt, die rechtliche  
Überprüfung im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde aber ergibt, dass  
das Berufungsurteil im Ergebnis aus Gründen richtig ist, die ihrerseits die Zulassung der Revision nicht erfordern (Bestätigung von BGH, Urteil vom 18. Juli  
2003 - V ZR 187/02, NJW 2003, 3205 ff. und BGH, Beschluss vom 10. August  
2005 - XII ZR 97/02, MDR 2005, 1241).

## Xa ZR 124/07

Fälschungssicheres Dokument  
EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3;  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4  
Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit  
der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen ""unmittelbar und eindeutig"" zu entnehmen  
ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten  
Lehre gelangen kann (vgl. BGHZ 179, 168 Tz. 25 - Olanzapin m.w.N.).

## Xa ZR 126/07

Klammernahtgerät  
EPÜ Art. 83, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2;  
PatG § 34 Abs. 4, § 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 2  
Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der  
Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass  
mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar  
und eindeutig offenbart ist.

## Xa ZR 118/09

Bordako  
ZPO § 580 Nr. 6  
a) Die Restitutionsklage kann bei Klagen aus Rechten des gewerblichen  
 Rechtsschutzes, an deren Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit  
 gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf  
 gestützt werden, dass der Bestand des Schutzrechts vor Ablauf der regulären Laufzeit und vor dem für die Beurteilung im Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeitpunkt in Wegfall gekommen ist.  
b) Ist das Schutzrecht mit Wirkung ex nunc weggefallen, so ist eine erfolgte  
 Verurteilung auf die Restitutionsklage hin nur für den Zeitraum nach dem Erlöschen des Schutzrechts aufzuheben. Ist der Beklagte auch zur Unterlassung verurteilt worden, ist auf entsprechenden Antrag des Klägers insoweit  
 die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache festzustellen.  
SortG § 31 Abs. 1  
Der Verzicht auf den Sortenschutz ist mit Wirkung von einem bestimmten, in  
der Zukunft liegenden Zeitpunkt an möglich.  
SortG § 37  
Solange ein zeitlich begrenztes Schutzrecht besteht, ist eine unbefristete Verurteilung, die immanent auf den Zeitraum der höchstmöglichen Schutzdauer  
beschränkt ist, zulässig.

## Xa ZR 14/10

Windenergiekonverter  
PatG § 22 Abs. 1; ErstrG §12  
Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in § 12 ErstrG vorgesehenen Prüfungsverfahrens nicht erweitert werden.

## Xa ARZ 191/10

ZPO § 33  
Die Bestimmung über den besonderen Gerichtsstand der Widerklage ist auf  
Drittwiderklagen gegen den bisher nicht am Verfahren beteiligten Zedenten der  
Klageforderung entsprechend anzuwenden (Abweichung von BGHZ 147, 220,  
223).

## Xa ZR 123/09

Solara  
GemSortV Art. 94 Abs. 1 und 2; GemNachbauV Art. 14 Abs. 3  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 Abs. 1  
Buchst. b, Abs. 3 AEUV folgende Fragen zur Auslegung der Verordnung (EG)  
Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (Sortenschutzverordnung, GemSortV) und der Verordnung (EG)  
Nr. 1768/95 der Kommission vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung  
gemäß Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (Nachbauverordnung, GemNachbauV) vorgelegt:  
a) Ist die angemessene Vergütung, die ein Landwirt dem Inhaber eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts gemäß Art. 94 Abs. 1 GemSortV zu  
 zahlen hat, weil er durch Nachbau gewonnenes Vermehrungsgut einer geschützten Sorte genutzt und die in Art. 14 Abs. 3 GemSortV und Art. 8 Gem-NachbauV festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllt hat, nach dem Durchschnittsbetrag der Gebühr zu berechnen, die in demselben Gebiet für die Erzeugung einer entsprechenden Menge in Lizenz von Vermehrungsmaterial  
 der geschützten Sorten der betreffenden Pflanzenarten verlangt wird, oder ist  
 stattdessen das (niedrigere) Entgelt zu Grunde zu legen, das im Falle eines  
 -2-  
 erlaubten Nachbaus nach Art. 14 Abs. 3 Spiegelstrich 4 GemSortV und Art. 5  
 GemNachbauV zu entrichten wäre?  
b) Falls nur das Entgelt für berechtigten Nachbau zu Grunde zu legen ist:  
 Kann der Sortenschutzinhaber in der genannten Konstellation bei einem  
 einmaligen schuldhaft begangenen Verstoß den ihm gemäß Art. 94 Abs. 2  
 GemSortV zu ersetzenden Schaden pauschal auf der Grundlage der Gebühr  
 für die Erteilung einer Lizenz für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial  
 berechnen?  
c) Ist es zulässig oder sogar geboten, bei der Bemessung der nach Art. 94  
 Abs. 1 GemSortV geschuldeten angemessenen Vergütung oder des nach  
 Art. 94 Abs. 2 GemSortV geschuldeten weiteren Schadensersatzes einen  
 besonderen Kontrollaufwand einer Organisation, die die Rechte zahlreicher  
 Schutzrechtsinhaber wahrnimmt, in der Weise zu berücksichtigen, dass das  
 Doppelte der üblicherweise vereinbarten Vergütung bzw. des nach Art. 14  
 Abs. 3 Spiegelstrich 4 GemSortV geschuldeten Entgelts zugesprochen wird?

## Xa ZB 14/09

Winkelmesseinrichtung  
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2  
a) Ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur  
 Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung  
 durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer  
 Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, kann im Patentanspruch  
 verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem  
 Inhalt der Anmeldung führt.  
b) Eine Einschränkung in diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.  
c) Um in solchen Fällen sicherzustellen, dass aus der Einfügung des Merkmals  
 Rechte nicht hergeleitet werden, bedarf es grundsätzlich nicht der Aufnahme  
 eines entsprechenden Hinweises (""disclaimer"") in die Patentschrift.

## Xa ZR 46/10

BGB § 651a Abs. 1, 2  
Die Einstandspflicht eines Reiseveranstalters für dritte Leistungserbringer hängt  
auch bei dem gemeinsamen Angebot einer Flugpauschalreise mit einer Bahnanreise zum Flughafen (""Rail & Fly Ticket"") davon ab, ob er eine von Dritten  
(hier der Deutschen Bahn AG) ausgeführte Reiseleistung als eigene anbietet.

## Xa ZR 149/07

Fentanyl-TTS  
PatG § 3  
Eine die Neuheit eines Stoffes ausschließende Offenbarung ist bereits dann  
gegeben, wenn ein bestimmtes, dem Fachmann zugängliches Material benannt  
wird, das alle beanspruchten Merkmale aufweist. Eine wissenschaftliche Begründung dafür, weshalb der Einsatz eines solchen Materials den patentgemäßen Erfolg eintreten lässt, ist nicht erforderlich.  
PatG § 14; PatV § 9 Abs. 2  
Ein vermeintlicher Widerspruch zwischen Angaben im kennzeichnenden Teil  
und Merkmalen des Oberbegriffs darf nicht dahin aufgelöst werden, dass den  
Merkmalen des Oberbegriffs keine Bedeutung beigemessen wird, obwohl der  
Wortsinn des Patentanspruchs eine widerspruchsfreie Auslegung zulässt und  
diese durch die in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele nahegelegt wird.

## Xa ZR 48/09

Flexitanks  
BGB § 314 Abs. 3, 4, § 626 Abs. 2, § 242 Be  
a) Für die Beurteilung der Frage, ob die außerordentliche Kündigung eines  
 Know-how-Lizenzvertrags innerhalb einer angemessenen Frist im Sinne von  
 § 314 Abs. 3 BGB erfolgt ist, kann die zweiwöchige Ausschlussfrist des § 626  
 Abs. 2 BGB nicht als Maßstab herangezogen werden.  
b) Ist ein Know-how-Lizenzvertrag wegen einer vom Kündigungsgegner zu vertretenden Vertragsverletzung wirksam aus wichtigem Grund gekündigt worden, hat der Kündigende Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangener  
 Lizenzeinnahmen für den Zeitraum bis zum ersten Termin, zu dem der  
 Schuldner sich durch ordentliche Kündigung vom Vertrag hätte lösen können. Dieser Schadensersatzanspruch darf nicht schon dem Grunde nach mit  
 der Erwägung eingeschränkt werden, die Tätigkeit des Gläubigers sei nicht  
 für die gesamte Vertragslaufzeit kausal für den wirtschaftlichen Erfolg.  
c) Ein Schuldner, der aufgrund einer zur fristlosen Kündigung führenden Vertragsverletzung zu Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet ist, hat dem Gläubiger zur Berechnung der Schadenshöhe zumindest diejenigen Auskünfte zu erteilen, zu deren Erteilung er aufgrund des  
 Vertrages bei dessen ordnungsgemäßer Durchführung verpflichtet gewesen  
 wäre.

## Xa ARZ 283/10

GVG § 17a  
Die Durchbrechung der gesetzlichen Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses nach § 17a GVG kommt auch dann nur bei ""extremen Verstößen"" in  
Betracht, wenn die Entscheidung von Gesetzes wegen keiner weiteren Prüfung  
unterliegt.

## Xa ZR 80/10

FluggastrechteVO Art. 6, Art. 7  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung von Art. 6 und Art. 7 der Verordnung (EG) 261/2004 des Parlaments und des  
Rates über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen  
für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 vom 11. Februar 2004 (ABl. EG L 46 vom 17. Februar 2004 S. 1 ff.) folgende Fragen vorgelegt:  
a) Steht dem Fluggast eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 der Verordnung zu, wenn  
 sich der Abflug um eine Zeitspanne verzögert hat, die unterhalb der in Art. 6 Abs. 1  
 der Verordnung definierten Grenzen liegt, die Ankunft am letzten Zielort aber mindestens drei Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit erfolgt?  
b) Für den Fall, dass die erste Frage zu verneinen ist:  
 Ist für die Frage, ob eine Verspätung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vorliegt, bei einem aus mehreren Teilstrecken zusammengesetzten Flug auf die einzelnen Teilstrecken oder auf die Entfernung zum letzten Zielort abzustellen?

## Xa ZR 110/08

Magnetowiderstandssensor  
PatG §§ 110 ff.; ZPO § 69, § 263, § 516 Abs. 3  
Nimmt der Kläger seine Berufung gegen ein die Klage abweisendes Urteil zurück, kommt eine Fortsetzung des Berufungsverfahrens durch einen Streithelfer, der selbst kein Rechtsmittel eingelegt hat, auch dann nicht in Betracht,  
wenn dieser Streithelfer gemäß § 69 ZPO als Streitgenosse der Hauptpartei gilt  
(Bestätigung von BGH, Beschluss vom 28. September 1998 - II ZB 16/98, NJW-RR 1999, 285, 286).

## Xa ZR 66/10

Steroidbeladene Körner  
ZPO § 717 Abs. 2  
Wenn der Gläubiger alle Vollstreckungsvoraussetzungen herbeigeführt hat, trifft  
ihn nur dann keine Haftung nach § 717 Abs. 2 ZPO, wenn er gegenüber dem  
Schuldner deutlich macht, daraus keine Rechte herzuleiten.

## Xa ZR 81/09

ZPO §§ 50, 239  
Wird die Partei eines Rechtsstreits Alleinerbin ihres Gegners, endet das Verfahren wegen des Verbots des Insichprozesses in der Hauptsache. Auch eine Kostenentscheidung nach § 91a ZPO kommt in diesem Fall grundsätzlich nicht in  
Betracht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 15. April 1999 - V ZR 311/97,  
NJW-RR 1999, 1152).

## 5 W (pat) 3/06

Normen: BRAGO, RVG, BGB § 315  
Die Gebühren für die patentanwaltliche Tätigkeit berechnen sich auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor der  
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts nach den für Rechtsanwälte geltenden Vorschriften.  
[im Anschluss an 5 W (pat) 433/04, 29 W (pat) 194/93 = BPatGE 41, 6; 27 W (pat) 68/02; 27 W (pat) 263/03; entgegen  
10 W (pat) 46/04].

## 5 W (pat) 9/05

Normen: §§ 21 Abs. 2 GebrMG, 133 PatG  
Beiordnung im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren  
1. Da Verfahrenskostenhilfe im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren entgegen der ursprünglichen Tendenz des Gesetzgebers in bedenklicher Weise leicht zu erlangen ist,  
 dürfen die Anforderungen für die Übernahme zusätzlicher Kosten - hier durch die  
 Beiordnung eines Patent- oder Rechtsanwalts nach §§ 21 Abs. 2 GebrMG, 133 PatG -  
 durch die öffentliche Hand nicht unter das vom Gesetz geforderte Maß herabgesetzt  
 werden.  
2. Allein aus dem Antrag eines Anwalts, einem Antragsteller im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu gewähren, kann nicht ohne weiteres darauf  
 geschlossen werden, dass damit gleichzeitig seine Beiordnung beantragt wird  
 (Abgrenzung zu 5 W (pat) 23/01 = Mitt. 2003, 310 f.).

## 5 W (pat) 435/06

Normen: §§ 44 ff. ZPO  
 § 86 PatG  
Ablehnung des techn. Mitgliedes des Gbm.-Beschwerdesenats  
1. Ein Antrag auf Ablehnung der technischen Mitglieder des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats wegen Besorgnis der Befangenheit erweist sich als unbegründet, wenn die  
 Besorgnis des Beteiligten ausschließlich daraus hergeleitet wird, dass die abgelehnten  
 Richter an der Entscheidung eines technischen Beschwerdesenats im Einspruchsverfahren über ein paralleles Patent des Beteiligten mitgewirkt haben, die nach Auffassung  
 des Beteiligten mit schweren verfahrensrechtlichen Mängeln behaftet ist. Dies insbesondere, wenn der Ablehnungsantrag unmittelbar nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung in der Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdesache gestellt wird und der erkennende Senat bis zu diesem Zeitpunkt keine Veranlassung für dieses Besorgnis gegeben hat.  
2. Das Festhalten an einer langjährigen, in der Kommentierung und Patentrechtsliteratur  
 ausführlich dargelegten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofes (hier: Aufgabenerfindung) stellt keinen Verfahrensfehler dar. Der Grundsatz  
 des rechtlichen Gehörs erfordert keine Offenlegung der Rechtsauffassung des Gerichts  
 (BGH GRUR 1966, 585 Abtastverfahren). Zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches  
 Gehör ist das Gericht daher auch nicht verpflichtet, ausdrücklich auf eine bekannte  
 Rechtsprechung hinzuweisen, wenn aus dem Vorbringen der Beteiligten nicht erkennbar  
 ist, dass ein Rechtsanspruch auf eine von dieser Rechtsprechung abweichende  
 Rechtsauffassung gestützt wird.

## 5 W (pat) 25/06

Normen: § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 62 Abs. 2 Satz 1 PatG,  
 § 33 Abs. 1 RVG, § 23 Abs. 3 RVG  
Gegenstandswertfestsetzung durch das DPMA  
Für die Festsetzung des Gegenstandswertes durch die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in einem eigenständigen, vom Kostenfestsetzungsbeschluss getrennten Beschluss gibt es auch nach dem Inkrafttreten des RVG keine gesetzliche Grundlage.  
Rechtsbeschwerde zugelassen.

## 35 W (pat) 429/08

Normen: § 17 GbrMG  
Beschränkte Verteidigung  
Nur der am Ende der mündlichen Verhandlung gestellte und damit der Entscheidung zugrundeliegende verfahrensrechtliche Antrag des Gebrauchsmusterinhabers, das Gebrauchsmuster mit einem eingeschränkten Antrag aufrechtzuerhalten, ist in der Regel als Einschränkung eines zunächst unbeschränkt eingelegten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag zu sehen. Ein schriftsätzlicher Antrag, der im Laufe des Löschungsverfahrens zusammen mit einer als Formulierungsvorschlag zu betrachtenden beschränkten Verteidigung eingereicht wird, bewirkt diese Bindungswirkung nicht (Fortführung von BGH Beschl. v.  
28.10.1997 - X ZB 11/94 GRUR 98,910 Scherbeneis; BGH Beschl. v. 11.3.1997  
- X ZB 10/95 GRUR 97,625 - Einkaufswagen; BGH Beschl. v. 13.12.1994 X ZB 9/94 GRUR  
95,210 - Lüfterklappe).

## 35 W (pat) 419/07

Normen: § 19 S 3 GebrMG, § 269 Abs 1 ZPO  
Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso  
wie im Nichtigkeitsverfahren die Klage ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum  
Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (Fortführung  
der gefestigten Rechtsprechung vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. N.).  
Der Senat hält an dieser Rechtsprechung auch nach der neuen Rechtsauffassung über die  
Beurteilung des ""erfinderischen Schritts"" (vgl. BGH, GRUR 2006, 842 -  
Demonstrationsschrank) weiterhin fest.

## 35 W (pat) 440/07

Normen: § 19 S. 3 GebrMG  
 § 269 Abs. 1 ZPO  
Biologische Substanz  
Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso  
wie im Nichtigkeitsverfahren die Klage ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum  
Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (Fortführung  
der gefestigten Rechtsprechung vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. N.).  
Der Senat hält an dieser Rechtsprechung auch nach der neuen Rechtsauffassung über die  
Beurteilung des ""erfinderischen Schritts"" (vgl. BGH, GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank) weiterhin fest.

## 35 W (pat) 454/08

Normen: § 18 GebrMG  
 § 73 PatG  
 § 269 ZPO  
Beschwerderücknahme nach Verkündung  
Die Rücknahme der Beschwerde ist im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren  
nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft  
möglich. (im Anschluss an Busse, PatG 6. Aufl. § 79 Rdn. 58; Bühring, GebrMG, 7. Aufl.,  
§ 18 Rdn. 67; Benkard GebrMG 10. Aufl. § 18 Rdn. 4c; entgegen Benkard, a. a. O., § 73  
Rdn. 58, Ströbele/Hacker, MarkenG, § 66 Rdn. 11).

## 35 W (pat) 455/08

Normen: § 18 GebrMG  
 § 73 PatG  
 § 269 ZPO  
Beschwerderücknahme nach Verkündung  
Die Rücknahme der Beschwerde ist im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren  
nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft  
möglich. (im Anschluss an Busse, PatG 6. Aufl. § 79 Rdn. 58; Bühring, GebrMG, 7. Aufl.,  
§ 18 Rdn. 67; Benkard GebrMG 10. Aufl. § 18 Rdn. 4c; entgegen Benkard, a. a. O., § 73  
Rdn. 58, Ströbele/Hacker, MarkenG, § 66 Rdn. 11).

## 35 W (pat) 26/10

Normen: GebrMG § 8 Abs. 4  
Reflexionsvorrichtung  
Wendet sich ein Antragsteller aufgrund einer ihm zugegangenen ""Umschreibungs-Mitteilung""  
an das DPMA mit dem Begehren, eine durchgeführte Umschreibung ungeschehen zu  
machen, ist seine Eingabe grundsätzlich nicht als Beschwerde gegen die ""Umschreibungs-Mitteilung"" oder gegen die ihr zugrunde liegende Umschreibungsverfügung zu behandeln;  
eine solche Eingabe ist regelmäßig als Antrag auf Rückumschreibung auszulegen, zu  
dessen Bearbeitung dieselbe Stelle oder Abteilung des DPMA berufen ist, die die  
beanstandete Umschreibung vorgenommen hat.

## 35 W (pat) 404/12

Normen: § 20 Abs. 2 alte und neue Fassung DPMAV; §§ 2, 5, 6  
 und § 5 Abs. 2 a.F. und § 6 a.F. EAPatV; §§ 17 Abs. 2, Abs. 3 Satz 3  
 und 4, 18 Abs. 2 Satz 1, 21 Abs. 1 GebrMG; §§ 47 Abs. 2, 79 Abs. 3 Nr. 2,  
 125a, 127 Abs. 1 PatG; § 2 Nr. 1 Buchstabe d SigG; §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 4, 7  
 Abs. 1 VwZG  
Gekühlte Backwaren  
Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, hier: zu  
den technischen und verfahrensrechtlichen Anforderungen an den abschließenden Beschluss  
im schriftlichen Verfahren bei elektronischer Aktenführung; vgl. auch die weiteren Beschlüsse  
vom 25. August 2014 35 W (pat) 408/12, 35 W (pat) 413/12 und 35 W (pat) 418/12.  
BPatG 183  
11.06

## 35 W (pat) 408/12

Normen: § 20 Abs. 2 alte und neue Fassung DPMAV; §§ 2, 5, 6  
 und § 5 Abs. 2 a.F. und § 6 a.F. EAPatV; §§ 17 Abs. 2, Abs. 3 Satz 3  
 und 4, 18 Abs. 2 Satz 1, 21 Abs. 1 GebrMG; §§ 47 Abs. 2, 79 Abs. 3 Nr. 2,  
 125a, 127 Abs. 1 PatG; §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 4, 7 Abs. 1 VwZG  
Temperaturabhängiger Schalter  
Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, hier: zu  
den technischen und verfahrensrechtlichen Anforderungen an den abschließenden Beschluss  
im schriftlichen Verfahren bei elektronischer Aktenführung; vgl. auch die weiteren Beschlüsse  
vom 25. August 2014 35 W (pat) 404/12, 35 W (pat) 413/12 und 35 W (pat) 418/12.  
BPatG 183  
11.06

## 35 W (pat) 413/12

Normen: DPMAV: § 20 Abs. 2 alte und neue Fassung  
 EAPatV: §§ 2, 5, 6  
 und § 5 Abs. 2 a.F. und § 6 a.F.  
 GebrMG: §§ 17 Abs. 2, Abs. 3 Satz 3 und 4, 18 Abs. 2 Satz 1,  
 21 Abs. 1  
 PatG: §§ 47 Abs. 2, 79 Abs. 3 Nr. 2, 125a, 127 Abs. 1  
 SigG: § 2 Nr. 1 Buchstabe d)  
 VwZG: §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 4, 7 Abs. 1  
Fahrradgetriebenabe  
Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, hier: zu  
den technischen und verfahrensrechtlichen Anforderungen an den abschließenden  
Beschluss im schriftlichen Verfahren bei elektronischer Aktenführung; vgl. auch die weiteren  
Beschlüsse vom 25. August 2014 35 W (pat) 404/12, 35 W (pat) 408/12 und  
35 W (pat) 418/12.

## 35 W (pat) 418/12

Normen: § 20 Abs. 2 alte und neue Fassung DPMAV; §§ 2, 5, 6  
 und § 5 Abs. 2 a.F. und § 6 a.F. EAPatV; §§ 17 Abs. 2, Abs. 3 Satz 3  
 und 4, 18 Abs. 2 Satz 1, 21 Abs. 1 GebrMG; §§ 47 Abs. 2, 79 Abs. 3 Nr. 2,  
 125a, 127 Abs. 1 PatG; §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 4, 7 Abs. 1 VwZG  
Steckerstift  
Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, hier: zu  
den technischen und verfahrensrechtlichen Anforderungen an den abschließenden Beschluss  
im schriftlichen Verfahren bei elektronischer Aktenführung; vgl. auch die weiteren Beschlüsse  
vom 25. August 2014 35 W (pat) 404/12, 35 W (pat) 408/12 und 35 W (pat) 413/12.

## 35 W (pat) 26/13

Normen: GebrMG § 6 Abs. 1; PatG § 40 Abs. 5 Satz 1  
Schwingungsabsorbierende Aufhängung  
Dem Eintritt der Rücknahmefiktion nach § 6 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 40 Abs. 5 Satz 1  
PatG steht nicht im Wege, dass die Inanspruchnahme der Priorität in der Nachanmeldung  
möglicherweise gegen das sogenannte Verbot der Kettenpriorität verstößt.

## 35 W (pat) 410/14

Normen: GebrMG § 17 Abs. 3 Satz 3  
 PatG § 79 Abs. 3 Nr. 2  
„Gitter an Lüftungsanlagen“  
1. Es stellt eine Verletzung der Begründungspflicht der Gebrauchsmusterabteilung nach  
 § 17 Abs. 3 Satz 3 GebrMG dar, wenn die begründete und unterzeichnete bzw. signierte  
 Fassung eines verkündeten, ein Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren abschließenden  
 Beschlusses nicht innerhalb von fünf Monaten, gerechnet von der Verkündung an, zu  
 den patentamtlichen Akten gelangt. Das begründet einen wesentlichen Mangel des  
 Verfahrens vor dem Patentamt i. S. v. § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 1  
 GebrMG.  
2. Ein solcher Verfahrensmangel macht nicht schon für sich genommen eine Aufhebung  
 des verkündeten Beschlusses und die Zurückverweisung des Verfahrens an das  
 Deutsche Patent- und Markenamt notwendig. Vielmehr hat das Patentgericht die gesamte Verfahrenslage im Rahmen seines gesetzlichen Ermessens zu beurteilen. Dabei  
 kommt der Frage, ob das Verfahren in der Hauptsache entscheidungsreif ist, in der  
 Regel besondere Bedeutung zu.

## 35 W (pat) 416/13

Normen: GebrMG: §§ 16, 17, 18 Abs. 2 Satz 1  
 PatG: § 79 Abs. 3 Nr. 2  
G-CSF-Flüssigformulierung  
Seit dem Jahr 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt wesentliche Änderungen an  
dem technischen System für die elektronische Aktenführung in Patent- und Gebrauchsmusterverfahren vorgenommen.  
Diese Änderungen erlauben in solchen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, die noch  
nach dem anfänglichen technischen System der elektronischen Aktenführung beim DPMA  
geführt worden sind, bei einer Ermessensentscheidung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG i. V. m.  
§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG eine wesentlich leichtere Gewichtung der Bedenken, die der  
Senat in seiner Grundsatzentscheidung vom 25.08.2014, Az.: 35 W (pat) 413/12 - Fahrradgetriebenabe - gegen dieses anfängliche System geltend gemacht hat.

## 35 W (pat) 1/15

Normen: GebrMG § 1 Abs. 2  
 §2  
 § 8 Abs. 1 Sätze 1 und 2  
 GG Art. 3  
 Art. 14  
Bekämpfen von Feldmäusen  
1. § 2 Nr. 3 GebrMG, der den Schutz von „Verfahren“ ausschließt, ist vereinbar mit Art. 3  
 GG und mit Art. 14 GG.  
2. Die Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle erstreckt sich bei Gebrauchsmusteranmeldungen – abgesehen von den drei in § 8 Abs. 1 Satz 2 GebrMG von der  
 Prüfung ausgenommenen Voraussetzungen – auf sämtliche in § 1 Abs. 2 und § 2  
 GebrMG genannten materiellen Schutzvoraussetzungen (Fortsetzung der Senatsrechtsprechung von BPatGE 46, 211, 214).

## 35 W (pat) 16/12

Normen: GebrMG § 18 Abs. 2 Satz 2  
 PatG § 84 Abs. 2  
 ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1  
Doppelvertretungskosten im Gebrauchmuster-Löschungsverfahren  
Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren;  
Fortsetzung der Senatsrechtsprechung von BPatGE 51, 81 ff. - „Medizinisches Instrument“ -  
unter Aufgabe des Senatsbeschlusses vom 27. November 2014, Az.: 35 W (pat) 5/12.

## 35 W (pat) 1/14

Normen: GebrMG § 17 Abs. 4  
 PatG § 62 Abs. 2 Satz 2  
Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren  
Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sind hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit  
sog. Doppelvertretungskosten die für die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten im  
patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren entwickelten Grundsätze maßgebend (Aufgabe der Senatsrechtsprechung gem. Beschluss vom 13. Oktober 2016,  
35 W (pat) 16/12).

## 35 W (pat) 3/15

Normen: GebrMG § 17 Abs. 4, PatG § 62 Abs. 2 Satz 2  
Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren  
Zur Erstattungsfähigkeit sog. Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren.

## 35 W (pat) 412/16

Normen: GebrMG § 2 Nr. 3  
Lithiumsilikat-Glaskeramik  
Der Ausschlusstatbestand des § 2 Nr. 3 GebrMG ist nicht erfüllt, wenn sich in einem  
Verwendungsanspruch, der nicht auf ein Verfahren, insbesondere nicht auf ein Arbeits- oder  
Herstellungsverfahren gerichtet ist, stoffliche bzw. gegenständliche Eigenschaften  
manifestieren, welche einem Stoff oder einer Vorrichtung innewohnen.

## 35 W (pat) 18/18

Normen: GebrMG § 4 Abs. 4, § 15 Abs. 1 Nr. 1; PatG § 34  
 Abs. 4; GebrMV § 5 Abs. 4  
Zangengriffsystem  
Die Gebrauchsmusterstelle hat gemäß § 4 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 5 Abs. 4 GebrMV darauf  
hinzuwirken, dass der Anmelder mindestens einen Schutzanspruch formuliert, der sich nicht  
lediglich in der Umschreibung der mit der Erfindung zu lösenden technischen Aufgabe  
erschöpft. Dagegen ist die Prüfung, ob die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, einem Löschungsverfahren vorbehalten (im Anschluss an BGH GRUR 1999, 920 ff. - Flächenschleifmaschine).

## 35 W (pat) 434/18

Normen: GebrMG § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 2, PatG § 84 Abs. 2,  
 ZPO § 93  
Grill und Holzkohlekammer  
1. Zur Akte nachgereichte Schutzansprüche bewirken keine unmittelbare inhaltliche Änderung eines eingetragenen Gebrauchsmusters. Löschungsanträge sind daher auch in diesem Fall gegen die eingetragenen Schutzansprüche zu richten. Ein (zusätzlich) an die  
 nachgereichten Schutzansprüche angepasster Löschungsantrag lässt den weiterhin aufrechterhaltenen, ursprünglich gegen die eingetragenen Schutzansprüche gerichteten Löschungsantrag inhaltlich unberührt.  
2. Verteidigt ein Gebrauchsmusterinhaber ein mit einem gegen einzelne Schutzansprüche  
 gerichteten Teillöschungsantrag angegriffenes Gebrauchsmuster mit einem nicht-angegriffenen Unteranspruch, ist dies unzulässig. Die entsprechenden Grundsätze zur  
 beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage nur teilweise angegriffenen  
 Patents (BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem) sind insoweit auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu übertragen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die  
 angegriffenen Schutzansprüche nur noch im Umfang nachgereichter und im Übrigen  
 zulässig geänderter Schutzansprüche verteidigt werden.  
 -2-  
3. Soweit ein Gebrauchsmusterinhaber seinen Widerspruch gegen einen Löschungsantrag  
 auf vorher zur Akte nachgereichte Schutzansprüche beschränkt, führt eine Anwendung  
 von § 93 ZPO bei der darauf folgenden Kostenentscheidung regelmäßig zu unbilligen  
 Ergebnissen. Vielmehr ist es angezeigt, die Kostenentscheidung in derartigen Fällen  
 danach zu treffen, in welchem Umfang der Gebrauchsmusterinhaber das angegriffene  
 Gebrauchsmuster mit den nachgereichten Schutzansprüchen erfolgreich verteidigen  
 konnte.  
BPatG 183  
10.06

## 35 W (pat) 26/21

Normen: PCT Art. 4 Abs. 1, Art. 22 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 iii),  
 Art. 48 Abs. 2 Buchst. a); IntPatÜG Art. III § 4 Abs. 2;  
 PatG § 123; GebrMG § 21 Abs. 1  
Thermisches Solarpanel  
Zu den Handlungen, die innerhalb der maßgebenden, gesetzlichen Frist des Art. 22  
Abs. 1 PCT i.V.m. Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG zur Nationalisierung einer PCT-Anmeldung beim DPMA vorgenommen werden müssen, zählt auch die Erklärung  
gegenüber dem DPMA, dass die Nationalisierung einer PCT-Anmeldung begehrt  
wird. Diese Erklärung muss den Erklärungswillen dahingehend, dass eine solche  
Nationalisierung - und nicht etwa eine Neuanmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters - gewünscht ist, klar, eindeutig und unzweifelhaft erkennen lassen.

## 35 W (pat) 11/22

Normen: GebrMG § 18 Abs. 2 Satz 1, PatG §§ 73, 74 Abs.  
 1, 79 Abs. 2  
Entscheidung: Schranknivelliervorrichtung.  
Text Leitsatz:  
Ein Dritter, der am Eintragungsverfahren nicht beteiligt war, kann einen Beschluss, mit  
welchem die eingetragene Fassung eines Gebrauchsmusters berichtigt wurde, nicht  
mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht anfechten. Die Überprüfung, ob eine  
derartige Berichtigung zu Recht und wirksam erfolgt ist, ist vielmehr Gegenstand eines  
gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten Löschungsverfahrens (in Weiterentwicklung der Rechtsprechung gem. BPatGE 44, 209 – „Nutmutter“).

## 35 W (pat) 11/23

Normen: GebrMG § 8 Abs. 1 und Abs. 3; PatG § 49 Abs. 2  
 Entscheidungsname: „Antrieb für mobile Gegenstände“  
 Leitsatz:  
 Die Zurücknahme der Anmeldung eines Gebrauchsmusters  
 kann bis zu dessen Eintragung (und nicht lediglich bis zur Verfügung der Eintragung) erklärt werden. Der Anmelder hat somit  
 auch bis zum Ende einer nach § 8 Abs. 1 Satz 3 GebrMG  
 i. V. m. § 49 Abs. 2 PatG gewährten Aussetzung der Eintragung  
 die Möglichkeit zu entscheiden, ob er die Anmeldung weiterverfolgen möchte. Führt die Anmeldung zur Eintragung des Gebrauchsmusters, weil die Anmeldung nicht rechtzeitig zurückgenommen wurde, ist die Eintragung auch dann im Patentblatt bekanntzumachen und die Gebrauchsmusterschrift zu publizieren,  
 wenn der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich der Eintragung  
 widerspricht.

## 10 W (pat) 13/05

Normen: PatKostG § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 1 ZPO § 240  
Sägeblatt  
Die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr nach dem Patentkostengesetz wird im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gebührenschuldners in entsprechender Anwendung des § 240 ZPO unterbrochen.

## 10 W (pat) 56/06

Normen: Art. 12 GG  
 § 25 Abs. 4 PatG  
 § 30 Abs. 3 PatG  
Inlandsvertreter  
Die mit der Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG für den bestellten und im Patentregister eingetragenen Inlandsvertreter verbundenen Auswirkungen nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind nicht so weitgehend, dass ein Grundrechtsverstoß angenommen werden  
kann.

## 10 W (pat) 5/05

Normen: PatG § 41 Abs. 1 Satz 1, § 123  
Dreidimensionale Daten  
Wird einem Anwalt die eine Patentanmeldung betreffende Handakte im Hinblick auf die  
fristgerechte Einreichung einer Übersetzung vorgelegt, so muss er die Akte nicht auf das  
Vorhandensein eines Erledigungsvermerks hinsichtlich der Frist zur Einreichung einer  
Abschrift der Prioritätsanmeldung überprüfen.

## 10 W (pat) 42/06

Normen: § 123a PatG, § 123 PatG  
„Weiterbehandlung“  
Wird die Weiterbehandlung der Anmeldung nach § 123a PatG beantragt, stellt ein innerhalb  
der Antragsfrist (§ 123a Abs. 2 PatG) beim Patentamt eingegangenes, begründetes  
Fristgesuch nicht die nachzuholende Handlung im Sinne dieser Vorschrift dar.

## 10 W (pat) 36/06

Normen: PatG § 123, PVÜ Art. 4 C  
„Mehrfach-Funkgerät“  
Im Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA kommt eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Art. 4 C Abs. 1 PVÜ nicht in Betracht, wenn der Anmelder innerhalb der Prioritätsfrist lediglich beabsichtigt und Vorkehrungen getroffen hat, beim Europäischen Patentamt  
eine europäische Patentanmeldung u. a. mit Benennung Deutschlands, nicht aber beim  
DPMA eine nationale deutsche Patentanmeldung einzureichen.

## 10 W (pat) 18/07

Normen: PatG § 35 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3  
Brennstoffe  
Eine Vorabentscheidung feststellenden Inhalts allein über den Anmeldetag ist im Patenterteilungsverfahren nach ständiger Rechtsprechung unzulässig. Daran ist auch nach der Änderung des Patentgesetzes durch das 2. PatGÄndG vom 16. Juli 1998 (BGBl I S. 1827, BlPMZ  
1998, 382 ff.), mit der u. a. die Mindesterfordernisse für die Begründung eines Anmeldetags  
(§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG) sowie der Fall der Verschiebung des Anmeldetags wegen nachgereichter Zeichnungen (§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG) gesetzlich geregelt worden sind, festzuhalten.

## 10 W (pat) 40/06

Normen: PatG § 123 Abs. 2 Satz 4  
Überwachungsvorrichtung  
In besonders gelagerten Ausnahmefällen ist die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung einer Patentjahresgebühr trotz Überschreitung der Jahresausschlussfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG nicht ausgeschlossen. Dies kann der Fall sein,  
wenn ein Patentinhaber die betreffende Gebühr verspätet gezahlt und keine Kenntnis von  
dem dadurch eingetretenen Rechtsverlust erlangt hat, weil das Patentamt ihn davon vor Ablauf der Jahresfrist weder durch Veröffentlichung im Patentregister noch durch Rücküberweisung der verspätet gezahlten Gebühr in Kenntnis gesetzt hat.

## 10 W (pat) 43/07

Normen: PatG § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2  
Mobilfunknetzwerk  
Dass Zeichnungen nicht zu den Erfordernissen gehören, die für die Begründung des Anmeldetags erforderlich sind, lässt nicht zwingend den Schluss zu, fremdsprachige Zeichnungsbeschriftungen von dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG auszunehmen.

## 10 W (pat) 10/07

Normen: PatG § 39  
Augenbestrahlung  
Auch nach dem Wegfall der Möglichkeit zur Teilung des Patents im Einspruchsverfahren (§ 60 PatG a. F.) gelten die Grundsätze der BGH-Entscheidung ""Graustufenbild"" (GRUR 2000, 688) unverändert weiter, d. h. eine Patentanmeldung kann  
noch nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses innerhalb der Beschwerdefrist geteilt werden.

## 10 W (pat) 1/07

Normen: PatG § 35 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3, PVÜ Art. 4 A  
 Abs. 2, 3, Art. 4 C Abs. 4, Art. 4 D Abs. 3 Satz 3  
Prioritätsbescheinigung  
Kommt es bei einer Patentanmeldung im Falle der Nachreichung von Zeichnungen gem § 35  
Abs 2 Satz 3 PatG zur Verschiebung des Anmeldetags, kann der Anmelder dennoch die  
Ausstellung einer Prioritätsbescheinigung mit dem ursprünglichen Anmeldetag als  
Prioritätsdatum verlangen.

## 10 ZA (pat) 5/08

Normen: PatG § 84 Abs. 2; ZPO § 91 Abs. 1  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III  
Aufgrund der engen Verzahnung von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren erscheint es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung  
sachdienlich, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren vertritt,  
auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird. Der Auffassung  
des 1. Senats (Beschlüsse vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, und vom 22.  
Dezember 2008, 1 ZA (pat) 13/08, BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707 -  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II) wird beigetreten, wonach  
die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann als  
notwendig anzusehen ist, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.

## 10 W (pat) 10/08

Normen: PatG § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2  
""Umschalter""  
1. Die Vorschrift des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG enthält zwar ihrem Wortlaut nach keine Bestimmung darüber, wie in Fällen fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt,  
 die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger deutscher Übersetzungen ausnahmslos dem  
 Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen. Vielmehr genügt grundsätzlich auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG.  
2. Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Übersetzung im Sinne  
 von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgelegt worden ist, kann dann erreicht sein, wenn etwa  
 die Übersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit der fremdsprachigen Anmeldung steht, z. B. wenn die Übersetzung eine andere Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldungsunterlagen, z. B. die Übersetzung der Patentansprüche, insgesamt fehlen.

## 10 W (pat) 19/09

Normen: Art. II § 3 IntPatÜG, Art. XI § 4 IntPatÜG  
Ethylenische Hauptketten  
Für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008, dem  
Zeitpunkt des Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens, veröffentlicht worden ist, bleibt  
nach der Übergangsregelung des Art. XI § 4 IntPatÜG das Übersetzungserfordernis nicht nur  
für die Patentschrift bei Patenterteilung, sondern auch bei einer späteren geänderten  
Aufrechterhaltung im europäischen Einspruchsverfahren bestehen.

## 10 W (pat) 21/06

Normen: PatG § 34 Abs. 3 Nr. 4, §§ 49, 74; PatV § 10  
„Aufreißdeckel“  
In besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen ein sachlicher Zusammenhang der den  
Dritten betreffenden Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung nicht erkennbar ist, sie  
auf der Hand liegend falsch sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen, kann  
eine Beschwerdeberechtigung des nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten gegen  
den Erteilungsbeschluss zu bejahen sein (im Anschluss an BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009, I ZR 46/07, GRUR 2010, 253 - Fischdosendeckel). Ein solcher Fall liegt hier aber  
nicht vor.

## 10 ZA (pat) 8/11

Normen: PatG § 84 Abs. 2; ZPO § 91  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII  
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts ist typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn  
zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes  
Verletzungsverfahren anhängig ist (Fortführung der Rechtsprechung im Anschluss an den  
Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08 zu 10 Ni 8/07 (EU), BPatGE 51, 225 -  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III = GRUR 2010, 371 = Mitt. 2010, 318).

## 10 W (pat) 46/08

Normen: PatG § 35 Abs. 1 und 2, § 126  
Virtuelle Arbeitspunktbestimmung  
1. Die in § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG festgelegte Rechtsfolge, wonach die Anmeldung als  
 nicht erfolgt gilt, tritt nicht ein, wenn im Nachgang zu einer teilweise fremdsprachigen  
 Anmeldung innerhalb von drei Monaten überhaupt keine Übersetzung eingereicht wird,  
 sofern die Mindesterfordernisse für die Zuerkennung des Anmeldetags von vornherein  
 durch die deutschsprachigen Teile der Unterlagen erfüllt worden sind (im Anschluss an  
 BGH GRUR 2012, 91 - Polierendpunktbestimmung).  
2. Der Umstand, dass die Rechtfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG trotz Ausbleibens einer  
 vollständigen Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist nicht ausgelöst wird, bedeutet  
 nicht dass ein Anmelder von der Vorlage einer deutschen Übersetzung für die fremdsprachigen Teile der Anmeldung befreit wäre, denn eine Übersetzungspflicht folgt unmittelbar aus § 126 PatG, wonach die Sprache vor dem DPMA deutsch ist.

## 10 W (pat) 701/09

Normen: GeschmMG § 3 Abs. 1 Nr. 4  
Folienbeutelaufdrucke  
Ein angemeldetes Muster, das nahezu ausschließlich aus der Abbildung einer 100 Euro-Banknote besteht, ist wegen missbräuchlicher Benutzung eines Hoheitszeichens bzw.  
sonstigen Zeichens von öffentlichem Interesse nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 GeschmMG vom  
Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen. Der mögliche Gebrauchszweck des Musters  
(hier: Aufdruck auf Folienbeutel, der zur Aufnahme von Flüssigkeiten bestimmt ist) ist, auch  
wenn hierdurch ein hinreichender Abstand zum hoheitlichen Zeichen gewahrt wäre, bei der  
Frage der Missbräuchlichkeit nicht zu berücksichtigen, soweit dieser nicht im Muster selbst  
abgebildet ist.

## 10 W (pat) 22/09

Normen: § 123 PatG  
Bergbaumaschine  
Die Rechtsprechung, wonach einmal eingetragene Rechtsmittelfristen grundsätzlich nicht gelöscht werden dürfen, bevor sie erledigt sind und der Anwalt daher organisatorische Vorkehrungen gegen eigenmächtige nachträgliche Änderungen solcher Einträge durch das Büropersonal treffen muss (BGH VersR 1991, 1309), gilt entsprechend, wenn die gegenüber dem  
Patentamt zu beachtende Frist zur Einreichung einer Übersetzung und Zahlung einer Gebühr zum Zwecke der Validierung eines europäischen Patents ohne Vornahme dieser Handlungen vom Büropersonal gelöscht wird.

## 10 W (pat) 22/10

Normen: § 123a PatG  
Weiterbehandlung II  
Im Rahmen der Weiterbehandlung (§ 123a PatG) muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses diejenige Handlung nachgeholt werden, die innerhalb  
der vom Patentamt bestimmten Frist hätte vorgenommen werden müssen; ein Fristgesuch  
genügt hierfür nicht (so schon Senatsbeschluss BPatGE 50, 90, 93 – Weiterbehandlung I).  
Dies gilt auch, wenn der Zurückweisungsbeschluss unter Nichtbeachtung eines zuvor beim  
Patentamt eingegangenen Fristverlängerungsantrags und somit unter Verletzung des rechtlichen Gehörs ergangen ist.

## 10 ZA (pat) 12/12

Normen: § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG  
 § 19 Abs. 1 RVG  
 Nr. 3201 VV-RVG  
 § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsberufungsverfahren II  
Die Kosten eines im Nichtigkeitsberufungsverfahren neben dem Patentanwalt mitwirkenden  
Rechtsanwalts können u.U. auch dann als notwendig i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und somit  
als erstattungsfähig angesehen werden, wenn die Berufung wegen nicht rechtzeitiger  
Einreichung einer Begründung verworfen wird.

## 10 W (pat) 2/13

Normen: Art. 22 Abs. 1 PCT; Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG; § 3  
 Abs. 1 PatKostG  
Nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung  
Ist das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt i. S. d. Art. III § 4 Abs. 1 Satz 1  
IntPatÜG, richtet sich die Höhe der nationalen Gebühr, die der Anmelder eines Patents nach  
Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG i. V. m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu entrichten  
hat, nach der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der  
internationalen Anmeldung.

## 10 W (pat) 24/12

Normen: § 3 Abs. 1 PatKostG; § 5 Abs. 1 PatKostG; § 6  
 PatKostG  
Anspruchsabhängige Anmeldegebühr  
Die Bemessung der für eine Patentanmeldung zu zahlenden Gebühr richtet sich nach der in  
den Anmeldeunterlagen vom Anmelder angegebenen Anzahl von Patentansprüchen und  
nicht dem sachlichen Gehalt der Ansprüche.

## 10 W (pat) 25/12

Normen: PatG § 73 Abs. 1  
 EAPatV § 5 Abs. 2  
Formularmäßige Mitteilung II  
Eine in Papierform erstellte patentamtliche Mitteilung kann der Sache nach eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung i.S.v. § 73 Abs. 1 PatG darstellen, wenn sie mit der Unterschrift des Entscheidungsträgers versehen ist (vgl. BPatGE 47, 10 – Formularmäßige Mitteilung; BPatG BlPMZ 2006, 415 – Paraphe). Ist die Mitteilung im Rahmen der elektronischen  
Aktenführung erstellt worden, ist an Stelle der eigenhändigen Unterschrift des Entscheidungsträgers dessen elektronische Signatur nach § 5 Abs. 2 EAPatV erforderlich, damit  
der Mitteilung die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann.

## 10 W (pat) 17/14

Normen: PatkostG § 6 Abs. 2; PatKostG Vorbemerkung vor  
 Abschnitt I in Teil B Gebührenverzeichnis; § 62 ZPO  
Satz aus Mauersteinen  
Die Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG  
erlassenen Gebührenverzeichnisses enthält bezogen auf den Fall einer Mehrheit von Beschwerdeführern die eindeutige und klare Festlegung, dass die Beschwerdegebühr entsprechend mehrfach zu zahlen ist. Eine Unterscheidung danach, ob es sich bei den  
Beschwerdeführern um die Schutzrechtsinhaber oder die Personen handelt, die mit dem  
Rechtsbehelf gegen das Schutzrecht vorgehen, hat der Gesetzgeber bei den Fallgruppen  
des Gebührentatbestandes Nr. 401 100 nicht vorgenommen. Damit scheidet auch eine  
gebührenrechtliche Privilegierung von Patentinhabern, die sich mit einer gemeinsamen  
Beschwerde gegen den Widerruf ihres Patents wehren, aus.

## 7 W (pat) 1/14

Normen: PatG § 123; ZPO § 66  
Verdickungszusammensetzung  
Der Verletzungsbeklagte oder Nichtigkeitskläger hat kein Recht auf Beteiligung am  
patentamtlichen Wiedereinsetzungsverfahren des Patentinhabers (hier wegen Validierung  
des europäischen Patents).

## 7 W (pat) 45/14

Normen: PatG § 31 Abs. 1 Satz 1  
Vibrationsrammanordnung  
Wenn ein Wettbewerber durch einen Werbeprospekt einen Hinweis auf eine noch nicht  
offengelegte Patentanmeldung erhält, so ist das ohne Hinzutreten weiterer Gründe nicht  
geeignet, ein berechtigtes, das Geheimhaltungsinteresse des Anmelders übersteigendes  
Interesse an der Akteneinsicht in diese Patentanmeldung zu begründen.

## 7 Ni 32/14

Normen: PatG § 82 Abs. 3 Satz 2; § 83; § 99 Abs. 1  
 zPO § 128 Abs. 2; § 148  
Extrudierte Platte  
1. Die Aussetzung eines beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsverfahrens kommt nicht allein deshalb in Betracht, weil eine weitere, gegen dasselbe  
 Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage im Berufungsverfahren beim Bundesgerichtshof anhängig ist. Insoweit besteht keine Vorgreiflichkeit i.S.v. § 99 Abs. 1  
 PatG i.V.m. § 148 ZPO; allein die tatsächlichen Möglichkeiten eines Einflusses  
 genügen dieser gesetzlichen Voraussetzung ebenso wenig wie Gesichtspunkte  
 der Zweckmäßigkeit oder Prozessökonomie.  
2. Will das Patengericht im Patentnichtigkeitsverfahren mit Zustimmung der Parteien  
 gemäß § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG von einer mündlichen Verhandlung absehen, so  
 ist die in § 128 Abs. 2 ZPO geregelte Vorgehensweise jedenfalls dann nicht einzuhalten, wenn das Gericht einen frühen gerichtlichen Hinweis erlassen und dabei den Parteien gemäß § 83 Abs. 2 PatG eine Frist gesetzt hat.

## 7 W (pat) 52/14

Normen: PatG § 123a  
Weiterbehandlung III  
Nachzuholende Handlung im Sinne von § 123a PatG ist jede Handlung, die sich als  
sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid  
enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt, sei es allein durch  
eine Erwiderung, sei es durch die Einreichung geänderter Unterlagen. Auf die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Stellungnahme kommt es im Rahmen  
des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nicht an. Die Mängelfreiheit oder Erteilungsreife der  
insoweit eingereichten Unterlagen ist vielmehr erst in dem dann weiter zu führenden  
Prüfungsverfahren zu prüfen.

## 7 W (pat) 7/14

Normen: PatG § 31 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3b; DPMAV § 22  
 Abs. 2 Satz 2; UrhG § 45  
Akteneinsicht in Nichtpatentliteratur  
Akteneinsicht in der Form der Übersendung von Kopien der patentamtlichen Akte nach § 22  
Abs. 2 Satz 2 DPMAV ist auch für solche Aktenteile nicht ausgeschlossen, an denen als sog.  
Nichtpatentliteratur (NPL) Urheberrecht Dritter bestehen können.

## 7 W (pat) 66/14

Normen: § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG  
Gebühren des beigeordneten Vertreters  
Der beigeordnete Vertreter erhält eine 13/10-Verfahrensgebühr gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1  
VertrGebErstG für die Anmeldung eines Patents oder im Verfahren nach § 42 PatG  
für Tätigkeiten, die er vor Beginn des Prüfungsverfahrens erbracht hat. Da das Prüfungsverfahren gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 PatKostG grundsätzlich erst mit Zahlung der  
Prüfungsgebühr beginnt, ist im Falle von beantragter Verfahrenskostenhilfe als Beginn des Prüfungsverfahrens der Zeitpunkt anzunehmen, in dem der Beschluss über  
die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe wirksam wird.

## 7 W (pat) 31/15

Normen: PatG § 34; DPMAV § 11; BGB §§ 119, 121, 130, 133  
Versehentliche Rücknahmeerklärung  
Der Wirksamkeit der Rücknahme einer Patentanmeldung steht nicht entgegen, dass die vom  
Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders bereits unterzeichnete Erklärung von einer  
Bürokraft versehentlich zu einem Zeitpunkt abgesandt wurde, zu dem noch keine Freigabe  
des Mandanten vorlag. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Verfahrensbevollmächtigte nicht  
durch geeignete organisatorische Vorkehrungen dafür Sorge trägt, dass die Erklärung nicht  
ohne seinen Willen nach außen gelangen kann.

## 7 W (pat) 29/15

Normen: PatKostG § 6 Abs. 2  
 PatKostZV § 1 Abs. 1 Nr. 4, § 2 Nr. 4  
Verzögerte Einziehung  
Wird eine patentamtliche Gebühr im Wege einer Lastschrift entrichtet, so gilt gemäß  
§ 2 Nr. 4 PatKostZV der Tag des Eingangs beim Patentamt nur dann als Zahlungstag, wenn die Einziehung zugunsten der zuständigen Bundeskasse für das Patentamt erfolgt. Nach dieser Vorschrift trägt grundsätzlich allein der Kostenschuldner das  
Risiko, dass es, aus welchen Gründen auch immer, nicht zur Einziehung kommt.  
Dies gilt auch dann, wenn die Einziehung deshalb fehlschlägt, weil das Patentamt  
nicht zeitnah zum Fälligkeitszeitpunkt der Gebühr von der Einzugsermächtigung Gebrauch gemacht hat.

## 7 ZA (pat) 4/16

Normen: PatG § 99 Abs. 3 Satz 3, § 83 Abs. 1  
Akteneinsicht betreffend den Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG  
Der Wunsch, dass ein nach § 83 Abs. 1 PatG ergangener früher gerichtlicher Hinweis Dritten, insbes. Wettbewerbern, nicht zur Kenntnis gelangt, stellt - soweit der  
Hinweis keine geheimhaltungsbedürftigen betrieblichen Interna der Parteien enthält -  
kein der Einsicht in die Akten eines Patentnichtigkeitsverfahrens entgegenstehendes  
schutzwürdiges Interesse dar.

## 7 W (pat) 12/15

Normen: PatG § 123a Abs. 2 Satz 1, § 125a Abs. 1; ZPO § 130a  
 Abs. 1 Satz 1; ERVDPMAV § 1 Abs. 1  
Weiterbehandlung IV  
Ein Weiterbehandlungsantrag unterfällt dem Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 Nr. 1 der  
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt  
(ERVDPMAV) und kann deshalb als elektronisches Dokument eingereicht werden.

## 7 W (pat) 30/15

Normen: PatG § 39  
Gebühren für die Teilanmeldung I  
Reicht ein Anmelder für die Teilanmeldung zahlenmäßig weniger Patentansprüche als in der  
Stammanmeldung ein, muss er, um die Teilung wirksam werden zu lassen (§ 39 Abs. 2  
Satz 1, Abs. 3 PatG), die Anmeldegebühr in der Höhe nachentrichten, die für die Anspruchszahl in der Stammanmeldung maßgebend war.

## 7 W (pat) 22/16

Normen: PatG § 127 Abs. 1  
 VwZG § 4 Abs. 2 Satz 2  
Zustellungsfiktion  
Wird ein Dokument mittels Einschreiben durch Übergabe zugestellt, so gilt es gemäß § 127  
Abs. 1 PatG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG auch dann als am dritten Tag nach Aufgabe zur  
Post zugestellt, wenn es sich bei diesem Tag um einen Samstag, Sonntag oder Feiertag  
handelt.

## 7 W (pat) 22/15

Normen: PatG § 23 Abs. 7  
Rücknahme der Lizenzbereitschaftserklärung II  
Nimmt ein Patentinhaber seine im Register eingetragene Lizenzbereitschaftserklärung nach  
§ 23 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 1 PatG gegenüber dem Patentamt zurück, so steht eine zuvor  
bei ihm eingegangene Benutzungsanzeige der Löschung dieser Eintragung auch unter Berücksichtigung des § 23 Abs. 7 Satz 1 Halbsatz 2 PatG nicht entgegen, wenn er Tatsachen  
vorträgt, denen zufolge die Unwirksamkeit der Anzeige ernsthaft in Betracht kommt.

## 7 W (pat) 28/15

Normen: PatG § 39; PatKostG § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5  
Gebühren für die Teilanmeldung II  
Reicht ein Anmelder für die Teilanmeldung zahlenmäßig mehr Patentansprüche als in der  
Stammanmeldung ein, muss er, um die Teilung wirksam werden zu lassen (§ 39 Abs. 2 Satz 1,  
Abs. 3 PatG), die Anmeldegebühr nur in der Höhe nachentrichten, die für die Anspruchszahl  
in der Stammanmeldung maßgebend war. Die Erhöhung der Anspruchszahl bei der Teilung  
kann aber gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG gebührenpflichtig sein. Sofern in diesem  
Fall die Zahlung für die erhöhte Anspruchszahl unterbleibt, erfolgt die Prüfung der  
Teilanmeldung nur auf Grundlage des zur Stammanmeldung eingereichten Anspruchssatzes  
mit der niedrigeren Anspruchszahl.

## 7 W (pat) 30/16

Normen: PatKostZV § 1 Abs. 1, § 2 Nr. 4  
Unrichtiger Betrag bei SEPA-Lastschrift  
Werden Gebühren des Patentamts gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV durch Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats beglichen, so ist trotz Angabe eines zu niedrigen Betrages die Zahlung  
gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV in ausreichender Höhe als bewirkt anzusehen, wenn das Patentamt  
gleich-zeitig zur Einziehung eines darüber hinaus geschuldeten Betrages ermächtigt wird, und wenn  
sich die Höhe der Kostenschuld aus den sonstigen Angaben eindeutig ergibt.

## 7 W (pat) 20/17

Normen: § 2 Abs. 2, § 7 VertrGebErstrG; §46 RVG  
Gebühren des beigeordneten Vertreters II  
1. Der im Patenterteilungsverfahren beigeordnete Vertreter hat grundsätzlich Anspruch  
auf Ersatz von Auslagen, die ihm für die Anfertigung formgerechter, publikationsfähiger  
Zeichnungen entstanden sind, da dies nicht von der allgemeinen Verfahrensgebühr des § 2  
Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG umfasst ist (Bestätigung von BPatG GRUR 1991, 130).  
2. Dem für das Patenterteilungsverfahren beigeordneten Vertreter steht neben den  
Verfahrensgebühren des § 2 Abs. 2 VertrGebErstG weder eine Verfahrensgebühr für die  
Vertretung im „Verfahren über die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe“ noch eine  
Verfahrensgebühr für das „Verfahren auf Erstattung der Gebühren und Auslagen“ zu.

## 7 W (pat) 4/17

Normen: PatG § 31 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 b; PatKostZV § 1  
 Abs. 1 Nr. 4, § 2 Nr. 4  
Akteneinsicht in Gebührenzahlungsunterlagen  
Der Patentinhaber kann Einsicht in die die Zahlung der Einspruchsgebühr betreffenden  
Aktenteile nur insoweit verlangen, wie dies erforderlich ist, um die Rechtzeitigkeit und  
Vollständigkeit der Zahlung der Einspruchsgebühr beurteilen zu können; auf diese Weise  
wird der Schutzbedürftigkeit personenbezogener (Bank-)Daten nach Maßgabe der gesetzlich  
vorgesehenen Schrankenregelung des § 31 Abs. 3 b PatG Rechnung getragen.

## 7 W (pat) 14/17

Normen: PatG § 30 Abs. 1 Satz 1;  
 HGB § 13; ZPO § 50 Abs. 1  
Kolloidalmischer  
Ein Patentinhaber kann grundsätzlich unter der Firma seiner Zweigniederlassung in das  
Patentregister eingetragen werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn in der  
Firmenbezeichnung der Zweigniederlassung der Rechtsträger angegeben ist.

## 7 W (pat) 1/19

Normen: PatG § 34 Abs. 3 Nr. 4, § 49 Abs. 1; PatV § 10 Abs. 1  
MOSFET-Vorrichtung  
Die Bezeichnung der Erfindung ist gemäß § 10 Abs. 1 PatV am Anfang der Beschreibung nach  
§ 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG als Titel der Beschreibung anzugeben und stellt damit einen Teil der  
Beschreibung dar. Der Prüfer darf eine Änderung des Beschreibungstitels grundsätzlich nicht  
ohne Einverständnis des Anmelders vornehmen.

## 7 W (pat) 5/19

Normen: PatG § 39; EPÜ Art. 66  
Ohrhörer  
1. Mit dem Begriff „Anmeldung“ im Sinne von § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG, wonach ein  
Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen kann, ist ein beim Deutschen Patent- und Markenamt  
anhängiges Erteilungsverfahren, das auf die Erteilung eines nationalen deutschen Patents  
gerichtet ist, gemeint. Diese Voraussetzung ist bei einer europäischen Patentanmeldung nicht  
gegeben.  
2. Eine Anwendung des Teilungsrechts aus § 39 PatG auf europäische  
Patentanmeldungen ergibt sich auch nicht aus Art. 66 EPÜ, wonach eine europäische  
Patentanmeldung, der ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, in den benannten  
Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung hat.

## 10 W (pat) 51/04

Normen: § 30 Abs. 3 Satz 2, § 123 PatG  
Triazolverbindungen  
1. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG kann nicht in der Weise interpretiert werden, dass neben dem im  
Register noch als Patentinhaber Eingetragenen stets auch dessen noch nicht eingetragener  
Rechtsnachfolger zur Zahlung von Jahresgebühren verpflichtet ist.  
2. Dementsprechend ist bei der Prüfung, ob die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr  
schuldlos versäumt worden ist (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG), allein auf den bei Fristende noch  
eingetragenen früheren Patentinhaber abzustellen. Dies gilt jedenfalls, wenn der Nachweis  
des Rechtsübergangs und der Umschreibungsantrag erst nach Fristablauf beim Patentamt  
eingehen.

## 10 W (pat) 2/05

Normen: PatG § 29 Abs. 3 S. 1; DPMAVwKostV, § 9 Abs. 1 S. 1  
 und Abs. 2  
Unvollständige Recherche  
Die Ermächtigungsnorm für die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik nach § 29  
Abs. 3 Satz 1 PatG sieht ausdrücklich vor, dass das Patentamt diese Auskünfte ohne  
Gewähr für Vollständigkeit erteilt. Damit ist ein gesetzlicher Haftungsausschluss  
festgeschrieben, der eine Gebührenerstattung im Fall einer Unvollständigkeit der Recherche  
nicht zulässt.

## 10 W (pat) 9/03

Normen: PatG § 34 Abs. 5, § 44; PatKostG § 6  
Prüfungsgebühr für Ausscheidungsanmeldung  
Erfolgt wegen Uneinheitlichkeit eine Ausscheidung aus der Stammanmeldung, in der bereits Prüfungsantrag gestellt  
war, kann die Ausscheidungsanmeldung hinsichtlich der Zahlung der Prüfungsgebühr rechtlich nicht anders behandelt  
werden als eine reguläre Anmeldung, in der Prüfungsantrag gestellt worden ist. Ebenso wie bei einer regulären  
Anmeldung kann daher bei einer nach Inkrafttreten des PatKostG und vor Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG  
erfolgten Ausscheidung die Prüfungsgebühr für die Ausscheidungsanmeldung innerhalb der 7-Jahresfrist entrichtet  
werden. Vor Ablauf dieser Frist kann die Ausscheidungsanmeldung nicht wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als  
zurückgenommen gelten.

## 10 W (pat) 61/05

Normen: § 47 Abs. 1 PatG  
Paraphe  
Ist ein im schriftlichen Verfahren zustande gekommener Beschluss des Patentamts  
nicht unterschrieben, sondern lediglich mit einer Paraphe versehen und daher  
unwirksam, so kann die Unterschrift im Laufe eines Beschwerdeverfahrens nicht  
nachgeholt werden.

## 10 W (pat) 45/05

Normen: PatG § 17 Abs. 1; PatKostG § 9; BGB § 812  
Jahresgebühren  
Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der mit Rechtsgrund entrichteten 19. und  
20. Jahresgebühr, auch wenn es bis zum Ablauf der längstmöglichen Patentdauer zu keiner  
Patenterteilung gekommen ist.  
BPatG 183  
11.06

## 10 W (pat) 151/14

Normen: PatG § 27 Abs. 1 Nr. 2, § 37, § 130 Abs. 4; WahrnV § 7  
 Abs. 1 Nr. 3 a)  
Fehlende Erfinderbenennung  
1. Das Verfahrenskostenhilfeverfahren zu einer Patentanmeldung kann ohne die Angabe,  
 wer Erfinder ist, nicht durchgeführt werden. Reicht daher ein Patentanmelder trotz Aufforderung hierzu keine Erfinderbenennung im Sinne von § 37 PatG ein, so ist nach entsprechender Androhung sein Verfahrenskostenhilfeantrag zurückzuweisen, obwohl die  
 Nichteinreichung der Erfinderbenennung an sich einen behebbaren Mangel der Anmeldung darstellt.  
2. Die Prüfungsstelle, die für die Bearbeitung der Patentanmeldung zuständig ist, ist nicht  
 dazu berufen, die Zurückweisung des Antrags auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe  
 auszusprechen. Für diese Entscheidung ist gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2 PatG die  
 Patentabteilung funktional zuständig. Eine solche Entscheidung bleibt auch dann eine  
 Abteilungssache, wenn sie auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 Nr. 3 a) WahrnV von einem  
 Beamten/einer Beamtin des gehobenen Dienstes oder vergleichbaren Tarifbeschäftigten  
 getroffen wird.

## 30 W (pat) 7/15

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3  
KNEIPP  
Der Grundsatz, dass eine von Hause aus kennzeichnungsschwache, jedoch infolge Benutzung durchschnittlich kennzeichnungskräftige ältere Marke im Falle ihrer Übernahme in eine  
jüngere Kombinationsmarke deren Gesamteindruck prägen kann, ist nicht anzuwenden,  
wenn der angesprochene Verkehr das übernommene Zeichen im Kontext der jüngeren Kombinationsmarke lediglich in beschreibendem Sinne und nicht als Hinweis auf den Inhaber der  
älteren Marke versteht (Fortführung von BGH GRUR 2013, 833 – Culinaria/Villa Culinaria).  
In diesem Fall scheidet auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und ein Bekanntheitsschutz aus.

## 30 W (pat) 802/15

Normen: DesignG § 1 Nr. 1  
Sporthelm  
Zur Frage, ob bei voneinander abweichenden Darstellungen eines Einzeldesigns nach  
Aufgabe des designrechtlichen Teilschutzes ein designfähiger Schutzgegenstand aus der  
„Schnittmenge“ der in den Darstellungen übereinstimmend wiedergegebenen Merkmale  
bestimmt werden kann (im Anschluss an BGH GRUR 2012, 1139 – Weinkaraffe).

## 30 W (pat) 803/15

Normen: DesignG § 1 Nr. 1  
Sportbrille  
Bei einem Einzeldesign kann ein abstrakter Hell-/Dunkelkontrast ohne Festlegung auf  
konkrete Farbtöne ein hinreichend bestimmtes Merkmal des beanspruchten Gegenstandes  
bilden.

## 30 W (pat) 36/15

Normen: Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 Art. 5 Abs. 2, Art. 7,  
 Art. 53;  
 MarkenG § 130 Abs. 4 Satz 2, § 132 Abs. 1, § 133  
 Satz 2  
Spreewälder Gurken  
1. Wurde gegen einen Antrag auf Änderung der Spezifikation einer geschützten  
 geografischen Angabe von Seiten eines nicht in dem betreffenden Gebiet ansässigen  
 Dritten Einspruch eingelegt, so steht dem Einsprechenden gegen einen Beschluss des  
 Deutschen Patent- und Markenamts, mit dem die Übereinstimmung der beantragten  
 Änderung mit der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 festgestellt wird, wegen Fehlens  
 eines berechtigten Interesses grundsätzlich kein Beschwerderecht zu.  
2. Zur Regelung der Beigabe von Zusatzstoffen für verarbeitete Erzeugnisse mit  
 geschützter geografischer Angabe.

## 30 W (pat) 1/16

Normen: MarkenG § 66; MarkenV § 31  
Elysia AL/Eliza  
Wird gegen einen Beschluss der Markenstelle des DPMA, mit dem mehrere Widersprüche  
desselben Widersprechenden zurückgewiesen worden sind, ohne weitere Erklärung  
Beschwerde eingelegt, so ist im Regelfall auch davon auszugehen, dass sich die  
Beschwerde gegen den angefochtenen Beschluss insgesamt richtet, wenn im Betreff des  
Beschwerdeschriftsatzes nur eine der betreffenden Widerspruchsmarken genannt ist  
(Abweichung von BPatG, Beschl. v. 31.1.1995, 30 W (pat) 72/94; vgl. auch BPatG., Beschl.  
v. 23.11.2004, 24 W (pat) 132/03).

## 30 W (pat) 38/18

Normen: MarkenG § 94 Abs. 1 Nr. 1, § 96 Abs. 1  
Inlandsvertreter IV  
Zur Frage, ob die Obliegenheit eines im Ausland ansässigen Markeninhabers, in einem  
anhängig gewordenen Löschungsverfahren einen Inlandsvertreter zu bestellen, durch einen  
formlos an die im Register vermerkte Auslandsadresse übermittelten Hinweis ausgelöst werden kann.

## 30 W (pat) 33/09

Normen: MarkenG §§ 133, 66; Verordnung (EU) Nr. 1151/2012  
 Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, Art. 46 Abs. 2  
Schwarzwälder Schinken III  
1. Hat von mehreren Einsprechenden nur einer erfolgreich Rechtsbeschwerde zum  
 Bundesgerichtshof eingelegt, sind die anderen Einsprechenden an dem wieder eröffneten  
 Beschwerdeverfahren gleichwohl beteiligt.  
2. Soll bei einem Erzeugnis mit geschützter geografischer Angabe die Konfektionierung (hier:  
 Schneiden und Verpacken von Rohschinken) auf das Herstellungsgebiet beschränkt werden,  
 bedarf es hierfür einer produktspezifischen Rechtfertigung in der Spezifikation des Erzeugnisses,  
 die die Beschränkung als geeignet, erforderlich und verhältnismäßig erscheinen lässt. Dass die  
 Europäische Kommission vergleichbare Regelungen für vergleichbare Erzeugnisse – auch  
 mehrfach – gebilligt hat, reicht für sich genommen nicht aus.  
3. Soweit die Spezifikation produktspezifische Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der  
 Konfektionierung des Erzeugnisses vorsieht, stellt dies nur dann eine hinreichende  
 produktspezifische Rechtfertigung für eine Verlagerung der Konfektionierung in das  
 Herstellungsgebiet dar, wenn die Kontrolle dieser Maßnahmen außerhalb des  
 Herstellungsgebiets nicht möglich ist oder keine hinreichende Gewähr bietet.  
4. Eine bloße Mengenplausibilitätskontrolle bietet keine Gewähr für die Echtheit des  
 konfektionierten Erzeugnisses.  
5. Ob außerhalb des Herstellungsgebiets des Erzeugnisses ansässige Weiterverarbeiter im Falle  
 gerechtfertigter produktspezifischer Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der Konfektionierung  
 des Erzeugnisses unter dem Gesichtspunkt des milderen Mittels gegenüber einer Verlagerung  
 -2-  
der Konfektionierung in das Herstellungsgebiet einen Anspruch darauf haben, außerhalb des  
Herstellungsgebiets einer Herstellerkontrolle unterworfen zu werden, bleibt offen.

## 30 W (pat) 809/18

Normen: DesignG § 4, § 1 Nr. 4  
Fahrradsattel  
1. Für die Frage, ob ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt, ist ausschließlich auf den Zustand abzustellen, in dem das Bauelement in das komplexe Erzeugnis eingefügt, d.h. eingebaut ist.  
2. Ein in ein komplexes Erzeugnis eingefügtes Bauelement ist nicht schon dann „sichtbar“,  
 wenn es „einsehbar“ ist. Erforderlich ist vielmehr, dass das Bauelement gerade während  
 des bestimmungsgemäßen Gebrauchs seitens des Endbenutzers oder auch Dritter  
 optisch wahrgenommen werden kann.  
3. In diesem Sinne ist die Unterseite eines Fahrradsattels bei bestimmungsgemäßem  
 Gebrauch des Fahrrads, d.h. während dessen Nutzung als Fortbewegungsmittel, weder  
 für den Endbenutzer noch für Dritte sichtbar.

## 30 W (pat) 26/18

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2  
Black Friday  
1. Vertriebsmodalitäten wie Rabattaktionen und Sonderveranstaltungen stellen zwar kein  
 Merkmal von Waren, wohl aber ein Merkmal von Handelsdienstleistungen dar; im Einzelfall können sie auch ein Merkmal von Werbedienstleistungen bilden (Ergänzung zu BGH  
 GRUR 1998, 465 – BONUS).  
2. Die von Hause aus nicht beschreibende Bezeichnung einer Rabattaktion (hier: „Black  
 Friday“) kann daher in Bezug auf Handels- und Werbedienstleistungen als beschreibende  
 Angabe auch dann einem Freihaltebedürfnis unterliegen, wenn sie am Anmeldetag der  
 Marke (hier: Oktober 2013) nur geringen Teilen des Verkehrs in diesem Sinne bekannt  
 war, aber bereits von mehreren Unternehmen benutzt worden ist.

## 30 W (pat) 527/20

Normen: MarkenG § 66 Abs. 2; RPfIG § 23 Abs. 2; DPMAV § 10  
 Abs. 1, § 11 Abs. 1  
ALMWURZERL  
Eine sogenannte „Rubrumsunterschrift“ nach österreichischem Gerichtsgebrauch stellt keine  
Unterschrift dar, kann aber im Einzelfall gleichwohl dem Schriftformerfordernis genügen, wenn  
sich unter Berücksichtigung aller Umstände ohne weitere Beweiserhebung zweifelsfrei  
feststellen lässt, dass die betreffende Erklärung (hier: Einlegung einer Beschwerde bzw. einer  
Erinnerung) von der Person stammt, die nach außen als ihr Urheber auftritt, und dass sie mit  
ihrem Willen in den Rechtsverkehr gebracht worden ist.

## 30 W (pat) 511/20

Normen: MarkenG § 26 Abs. 3, § 106a  
EM blond/EM  
Wird eine Individualmarke mit einem Zusatz (hier: „QUALITY CERTIFIED“) verwendet,  
der unter Berücksichtigung der gesamten Produktaufmachung den Eindruck erweckt, es  
handle sich um eine Zweitkennzeichnung mit der Gewährleistungsmarke eines Zertifizierers des betreffenden Produkts, so stellt dies eine Veränderung des kennzeichnenden  
Charakters der Marke dar.

## 30 W (pat) 38/20

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2  
 Helikoide Käseform  
Hat eine Marke ausschließlich die Form der beanspruchten Ware zum Gegenstand und weicht diese Form erheblich vom bekannten inländischen Formenschatz auf dem betreffenden Warengebiet ab, so dass der Marke nicht jegliche  
Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann, so kann sie gleichwohl als beschreibendes Zeichen einem (zukünftigen) Freihaltebedürfnis unterliegen, wenn  
identische oder sehr ähnliche Warenformen im Ausland gebräuchlich sind und  
zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass  
Waren in der beanspruchten Gestaltung auch im Inland Fuß fassen werden.

## 30 W (pat) 20/20

Normen: PVÜ Art. 8; MarkenG §§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 5 Abs. 2,  
 12, 15 Abs. 2 und Abs. 4  
 Sölen  
1. Vertreibt ein ausländischer (hier: türkischer) Hersteller von Süßwaren und süßen Backwaren unter seiner Firma diese Waren über inländische Distributoren  
 in Deutschland, so wird ein Inlandsschutz für die Firma nur für den Geschäftsbetrieb „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“, nicht aber für den  
 „Handel mit Süßwaren und süßen Backwaren“ begründet.  
2. Anders als möglicherweise bei einem „Handel mit Süßwaren und süßen Backwaren“ liegt beim bloßen „Vertrieb von Süßwaren und süßen Backwaren“ eine  
 Sortimentserweiterung auf „herzhafte“ (salzige) Snacks nicht aus sich heraus  
 nahe.  
3. Eine solche Sortimentserweiterung liegt auch dann (im Inland) nicht nahe,  
 wenn der ausländische Hersteller zwar (im Ausland) schon etwa fünf Jahre  
 vor der Anmeldung der aus der ausländischen Firma mit einem Widerspruch  
 angegriffenen Marke mit der Herstellung von salzigen Snacks begonnen hat,  
 ein Vertrieb ins Inland aber erst nach Anmeldung der angegriffenen Marke  
 aufgenommen worden ist (im Anschluss an BGH GRUR 1984, 472 –  
 Gabor/Caber).

## 30 W (pat) 804/21

Normen: DesingG § 1 Nr. 1  
 Schalungsbrett  
Soll mit einem Einzeldesign ausweislich der Beschreibung ein Hell-Dunkel-Kontrast (hier: ein Nut- und Feder-Brett mit eingefärbter Feder) unter Schutz gestellt  
werden und zeigt die farbige Wiedergabe des Designs verschiedene Farbkontraste (hier: zwei Bretter mit unterschiedlich eingefärbter Feder) als gleichwertige  
Ausführungsformen, so ist es mangels einheitlichen Schutzgegenstandes nichtig  
(Fortführung von BGH, Beschluss v. 20.12.2018, I ZB 26/18, GRUR 2019, 835 –  
Sportbrille).

## 28 W (pat) 2/02

Normen: §§ 50 Abs. 1, 3 Abs. 2, 162 Abs. 2 MarkenG  
Die Löschung von Warenformmarken, die unter Geltung des WZG eingetragen worden sind,  
ist nach Ablauf der 10-jährigen-Ausschlußfrist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG auch dann nicht  
mehr möglich, wenn der Löschungsantrag auf §§ 50 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m § 3 Abs. 2 MarkenG  
gestützt wird.

## 27 W (pat) 259/04

Normen: § 9 MarkenG  
Chevalier/J. Chevalier  
1. Bei Wiedergabe einer Widerspruchsmarke wird ein abgekürzter Vorname neben einem  
ausgeschriebenen Nachnamen nicht immer mitgesprochen (Abgrenzung zu BGH GRUR  
2000, 1031 -Karl Lingen).  
2. Handelt es sich um eine bekannte Bezeichnung, wird der Vorname leichter weggelassen  
(vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH / ELFI RAUCH; Beschluss des Senats vom  
8. Juni 2004, Az: 27 W (pat) 319/03 - GEORGIO VALENTINO / VALENTINO, in Juris  
MPRE142810964).  
3. Es besteht in solchen Fällen zudem die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander  
in Verbindung gebracht werden (vgl. Beschluss des Senats - GEORGIO VALENTINO /  
VALENTINO; BGH GRUR 2005, 513 - MEY / ELLA MAY).  
4. CHEVALIER ist mit J. CHEVALIER im Bereich von Schmuckwaren verwechselbar.

## 27 W (pat) 43/05

Normen: § 9 MarkenG  
HAIWAY / HAI  
Der Wortbestandteil ""Haiway"" einer Marke und die bildliche Darstellung eines Haifisches sind  
mit dem Wortzeichen ""HAI"" nicht verwechselbar, weil ""Haiway"" einen Gesamtbegriff, ähnlich  
""highway"" bildet und neben der Grafik nicht in den Hintergrund tritt.

## 27 W (pat) 136/05

Normen: MarkenG § 8  
Schwarz-blaues Quadrat  
Eine zweidimensionale Bildmarke, die ein blaues Quadrat mit schwarzer Umrandung zeigt,  
ist als unterscheidungskräftig anzusehen, da eine Verwendung als Etikette oder Aufmachung  
nicht unterstellt werden darf.

## 27 W (pat) 73/05

Normen: § 8 MarkenG  
ask4Golf  
Die Aufforderung ""Frag nach Golf"" ist für Bekleidung, Sportartikel sowie Lederwaren nicht  
Beschreibend.

## 27 W (pat) 233/04

Normen: § 8 Abs. 1 MarkenG Art. 2 MarkenRRL  
Samtrot / Silber  
Ohne klare Festlegung eines größen- und flächenmäßigen Verhältnisses der beiden Farben  
einer als konturlose Farbmarke angemeldeten Farbkombination und ohne sonstige Definition  
fehlt die grafische Darstellbarkeit i. S. d § 8 Abs. 1 MarkenG (Abgrenzung 29 W (pat) 68/03).

## 27 W (pat) 37/05

Normen: § 9 MarkenG  
T€DI/TEDDY’S  
1. Die Ersetzung eines E durch das Euro-Zeichen € ist werbeüblich und verändert das  
 Klangbild einer Marke nicht.  
2. Die unterschiedliche Länge des Vokals E in Tedi und Teddy verändert das Klangbild nicht  
 so, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wird.

## 27 W (pat) 39/05

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Streetball  
1. Auch wenn ein Markeninhaber nicht gehindert ist, eine bereits eingetragene Marke erneut  
 anzumelden, führt dies zu keinem Anspruch auf eine - weitere oder nunmehr - fehlerhafte  
 Eintragung einer freihaltungsbedürftigen und/oder nicht unterscheidungskräftigen Marke.  
 Die Voraussetzungen des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG sind auch bei  
 Wiederholungsanmeldungen ohne jede Einschränkung zu prüfen.  
2. Selbst wenn bei einer Wiederholungsanmeldung bereits eine Monopolisierung eines  
 markenrechtlich schutzunfähigen Begriffes eingetreten ist, besteht ein  
 Allgemeininteresse, weitere Schutzrechte zu verhindern.

## 27 W (pat) 35/05

Normen: § 9 MarkenG  
LEA/LEE  
1. LEA und LEE sind nicht verwechselbar, da nur wenige Verbraucher LEA wie das  
 englische Wort für Aue als ""Li-a"" aussprechen.  
2. Dass die angegriffene Marke LEA tatsächlich meist im englischen Kontext verwendet wird,  
 kann im Widerspruchsverfahren nach § 9 MarkenG nicht berücksichtigt werden.

## 26 W (pat) 23/02

Normen: Art. 234 EG; § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
EVIAN/REVEAN  
1. Die Würdigung der tatsächlichen Grundlagen für die rechtliche Beurteilung der Ähnlichkeit  
zweier Waren ist eine Tatsachenfrage. Daher ist das nationale Gericht nicht verpflichtet,  
diese Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG  
vorzulegen, selbst wenn das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster,  
Modelle) und das Gericht 1. Instanz der Europäischen Gemeinschaften über eine  
gleichlautende Gemeinschaftsmarkenanmeldung in einem anderen Sinne entschieden  
haben.  
2. Wein bzw. Schaumwein und Mineralwasser weisen hinreichende Berührungspunkte zur  
Begründung einer Warenähnlichkeit auf. Jedenfalls bei für diese Waren bestimmte  
hochgradig ähnlichen Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann  
eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.  
3. Die Grundsätze der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne finden nur bei nicht  
ausreichend ähnlichen Vergleichsmarken Anwendung, nicht aber bei der Frage, ob der  
Verkehr aufgrund der Art der Waren/Dienstleistungen ausreichende Berührungspunkte sieht,  
um von derselben Herkunft der Waren/Dienstleistungen auszugehen.

## 26 W (pat) 93/02

Normen: Art. 234 EG; § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
EVIAN/REVIAN’s  
1. Die Würdigung der tatsächlichen Grundlagen für die rechtliche Beurteilung der Ähnlichkeit  
zweier Waren ist eine Tatsachenfrage. Daher ist das nationale Gericht nicht verpflichtet, diese  
Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG vorzulegen,  
selbst wenn das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) und das  
Gericht 1. Instanz der Europäischen Gemeinschaften über eine gleichlautende  
Gemeinschaftsmarkenanmeldung in einem anderen Sinne entschieden haben.  
2. Wein bzw. Schaumwein und Mineralwasser weisen hinreichende Berührungspunkte zur  
Begründung einer Warenähnlichkeit auf. Jedenfalls bei für diese Waren bestimmte hochgradig  
ähnlichen Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann eine  
(unmittelbare) Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.  
3. Die Grundsätze der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne finden nur bei nicht  
ausreichend ähnlichen Vergleichsmarken Anwendung, nicht aber bei der Frage, ob der  
Verkehr aufgrund der Art der Waren/Dienstleistungen ausreichende Berührungspunkte sieht,  
um von derselben Herkunft der Waren/Dienstleistungen auszugehen.

## 32 W (pat) 39/03

Normen: MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3  
„Kinder (schwarz-rot)“  
1. Zur rechtlichen Einordnung des Benutzungswillens.  
2. Zur objektiven Beweislast im Löschungsverfahren bei fehlerhafter Ermittlung der  
 Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren.  
3. Bei der Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung durch demoskopische Erhebungen sind auch  
 diejenigen Teile des Verkehrs zugunsten des Anmelders bzw. Markeninhabers zu werten, die die  
 fragliche Bezeichnung zwar einem bestimmten Unternehmen zuordnen, den  
 Anmelder/Markeninhaber aber weder unmittelbar noch mittelbar (d.h. über andere Marken des  
 Anmelders/Markeninhabers) benennen können. Nicht zuzurechnen sind ihm diejenigen Teile des  
 Verkehrs, die positiv ein anderes Unternehmen benennen.  
4. Zur Feststellung des gesicherten Zuordnungsgrades sind die demoskopisch ermittelten  
 Zuordnungsgrade in Abhängigkeit von der Höhe dieses Zuordnungsgrades sowie der Anzahl der  
 befragten Personen um die insoweit auftretenden Fehlertoleranzen nach unten zu korrigieren.

## 27 W (pat) 194/05

Normen: MarkenG § 8 Abs. 1 Nr. 1  
„Interactive Wear“  
Bei geläufigen beschreibenden Begriffen gibt allein der Gebrauch der englischen Sprache im  
Bekleidungssektor keinen Anlass, von einer markenmäßigen Verwendung auszugehen (vgl.  
BPatG GRUR 1999, 333 - NEW LIFE; BPatG Beschluss vom 24. April 1999, Az.: 27 W (pat)  
34/98 - RAG WEAR).  
Neben für Sicherheit und Gesundheit relevanten Funktionen sind Unterhaltungsangebote  
und Kommunikationsmöglichkeiten als integrierte Bekleidungsbestandteile auf dem Markt, so  
dass „Interactive Wear“ für Waren, die unter den Begriff „Bekleidung“ fallen, nicht  
unterscheidungskräftig ist.  
Wenn die Markenanmelderin viele mit einer Marke beschreibbare Produkte selbst entwickelt  
hat, und Branchenkenner ihr diese Waren zuordnen, ändert daran nichts.

## 26 W (pat) 77/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Christkindlesmarkt  
Die Bezeichnung „Christkindlesmarkt“ weist auch für Waren und Dienstleistungen, die  
typischerweise im Zusammenhang mit der Durchführung von Weihnachtsmärkten angeboten  
werden, keine Unterscheidungskraft auf.

## 27 W (pat) 208/05

Normen: § 9 MarkenG  
Chrisma/Charisma  
Da es für die Verwechselbarkeit von Marken ausreicht, wenn die Marken in optischer,  
akustischer oder semantischer Hinsicht ähnlich sind, schließt ein erkennbarer Sinngehalt  
einer Marke die Verwechslungsgefahr nur aus, wenn die Ähnlichkeit in Schrift- oder  
Klangbild nicht zu groß ist (Abgrenzung EuG MarkenR 2004, 162 - SIR/ZIRH).

## 27 W (pat) 42/06

Normen: § 8 MarkenG  
1. Den Namen von bestehenden oder ehemaligen Sportvereinen fehlt für allgemeine Waren  
 und Dienstleistungen nicht die Unterscheidungskraft.  
2. Die Anmeldung des Namens eines ehemaligen Sportvereins für allgemeine Waren und  
 Dienstleistungen ist nicht bösgläubig - auch wenn es sich um einen (ehemals) nichtwirtschaftlichen Verein handelt.

## 28 W (pat) 39/05

Normen: §§ 50 Abs.1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG;  
§§ 107, 115, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG i. V. m. Art. 5 MMA, 6 quinquies PVÜ  
CLASSE E (im Anschluss an BGH GRUR 2001, 242 ff. - ClASSE E)  
1. Bösgläubig i. S. v. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bzw. i. S. v. §§ 107, 115, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2  
Nr. 10 MarkenG i. V. m Art. 5 MM, 6 quinquies PVÜ kann auch handeln, wer die mit der Eintragung einer Marke  
entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung von vornherein zweckfremd als Mittel des  
Wettbewerbskampfes einsetzen will. Dabei ist das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes nicht in allen Fällen  
zwingend erforderlich.  
2. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung, die sich registerrechtlich als  
Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt darstellt, ist jedenfalls dann auszugehen, wenn der Markeninhaber eine Vielzahl  
von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen anmeldet, hinsichtlich der in Rede stehenden Marken  
keinen ernsthaften Benutzungswillen hat (vor allem mangels eigenem Geschäftsbetrieb bzw. einem konkreten Geschäftskonzept zur Benutzung durch Dritte) und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte,  
die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu  
überziehen.

## 27 W (pat) 231/05

Normen: § 50 MarkenG, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
Seid bereit  
Ehemalige DDR-Symbole sind nicht von vornherein als Marken schutzunfähig.

## 26 W (pat) 266/03

Normen: §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 26 Abs. 5, 43 Abs. 1 MarkenG;  
 Art. 10 Abs. 1 MRL  
Focus Home Collection ./. FOCUS  
1. Die Bestimmung des § 26 Abs. 5 MarkenG, wonach für den Beginn der fünfjährigen  
 Benutzungsschonfrist an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Widerspruchsmarke der Zeitpunkt des Abschlusses des gegen diese Marke gerichteten Widerspruchsverfahrens tritt, ist mit Art. 10 Abs. 1 der EU-Markenrechtsrichtlinie vereinbar.  
2. „Focus Home Collection“ verwechselbar mit „FOCUS“.  
(Rechtsbeschwerde ist zugelassen).

## 27 W (pat) 150/05

Normen: § 9 MarkenG  
Black Scorpion/Escorpion  
Schuhwaren weisen zu Bekleidung zumindest einen mittleren Grad an  
Warenähnlichkeit auf (Fortsetzung Beschluss vom 11.12.2001;  
27 W (pat) 246/00 - Blue Brother).

## 26 W (pat) 94/04

Normen: §§ 50, 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG  
lastminit  
1. Wird Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Nichtigkeit (§ 50 MarkenG)  
gestellt, so ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nicht nur die  
zum Zeitpunkt der Markeneintragung bestehende Gesetzeslage, sondern auch die zu  
diesem Zeitpunkt hierzu vorliegende Rechtsprechung maßgeblich. Eine nachträgliche  
Verschärfung der Eintragungsvoraussetzungen durch die Gerichte kann aus Gründen des  
Vertrauensschutzes nicht zu Lasten des Inhabers einer zuvor eingetragenen Marke gehen.  
2. ""lastminit"" (als Abwandlung der beschreibenden Angabe ""last minute"") im Jahre 2002 auf  
Grund der seinerzeitigen Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Abwandlungen noch  
unterscheidungskräftig.

## 26 W (pat) 360/03

Normen: § 32 Abs. 2 Nr. 3, § 33 Abs. 2, 3 MarkenG,  
 § 14 Abs. 1 MarkenV  
DATE 24  
Einzelne, konkret in einem „insbesondere“-Zusatz aufgeführte Domains stellen keine beispielhafte Aufzählung zur Erläuterung der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Dienstleistung „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internet-Adressen bzw. Namensraum im Internet“ dar. Die Domains können  
daher nicht in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Marke eingetragen werden.

## 27 W (pat) 171/05

Normen: § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 148 ZPO, § 66 Abs.3  
 MarkenG, § 9 MarkenG  
La Martina  
1) Kommt es auf die Bestandsfähigkeit der Widerspruchmarke entscheidend an, weil  
diese im Fall ihrer Löschung dem angegriffenen Zeichen nicht mehr entgegenstehen  
würde, ist zwar zu berücksichtigen, dass eine Aussetzung zu einer Verfahrensverzögerung führt. Diese widerspricht aber nicht generell dem Beschleunigungsgebot  
i. S. v. § 66 Abs. 3 MarkenG; auf eine Eintragungsbewilligungsklage kann die Inhaberin des angegriffenen Zeichens nicht verwiesen werden (vgl. BPatG GRUR 1998,  
406 – HUMANA / HAMANO).  
2) Alle zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke sind in der Zusammenschau (vgl. BPatGE 33, 228, 231 - LAHCO; BPatG Mitt  
1985, 19 - THROMBEX) zu bewerten.  
3) Die Zurückweisung erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgelegter  
Glaubhaftmachungsunterlagen als verspätetes Vorbringen kommt nur in Betracht,  
wenn nicht durch Gewährung einer Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO in Verbindung mit  
der Anberaumung eines Verkündungstermins nach § 79 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine  
Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden ist. Dies gilt umso mehr, wenn die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung nur ergänzende Unterlagen vorlegt.  
4) Schuhwaren weisen eine mittlere Ähnlichkeit zu den Bekleidungsstücken der  
Widerspruchsmarke auf (Weiterführung BGH GRUR 1999, 164 - JOHN LOBB;  
Anschluss LG Düsseldorf Mitt 2001, 456; Fortführung Beschluss des Senats vom  
11. Dezember 2001, Az.: 27 W (pat) 246/00 – BLUE BROTHER).  
5) Im Modesektor bestimmen Herstellerangaben den Gesamteindruck zwar mehr als  
sonst; dies nimmt einer Produktbezeichnung aber nicht automatisch die selbständig  
kennzeichnende Wirkung, insbesondere wenn die Herstellerangabe eine untergeordnete Stellung in der Gesamtmarke einnimmt.

## 28 W (pat) 55/06

Normen: § 71 Abs. 3 MarkenG  
 § 6 Abs. 2 PatKostG  
 § 2 Nr. 4 PatKostZV  
Eine Zurückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG ist nicht schon  
deswegen veranlasst, weil die Beschwerde noch vor Ablauf der Beschwerdefrist  
zurückgenommen wurde.

## 29 W (pat) 86/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
„BuchPartner“  
1. Das Zeichenwort „BuchPartner“ ist für Druckereierzeugnisse schutzfähig. Dagegen  
 wäre es als Sachangabe für den Einzelhandel mit Büchern für die Dienstleistung des  
 Einzelhandels nicht schutzfähig.  
2. Der sachliche Zusammenhang zwischen der Ware „Druckereierzeugnisse“ und der  
 Dienstleistung „Einzelhandel mit Büchern“ rechtfertigt es nicht anzunehmen, dass der  
 Verkehr das Wort „als solches“ als beschreibenden Hinweis auf eine Buchhandlung  
 auffasst (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2005, 417  
 - BerlinCard).  
3. Das angemeldete Zeichen ist im Sinne der Rechtsprechung des BGH zu  
 FUSSBALL WM 2006 (BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 19) nicht ausreichend  
 „bekannt“ (vgl. auch BPatG, Beschl. v. 5.7.2006, 26 W (pat 77/04  
 - Christkindlesmarkt), um als ein nicht unterscheidungskräftiges Wort als solches  
 angesehen zu werden (st. Rsp. des BGH, GRUR 1999, 1089 - YES).

## 27 W (pat) 207/05

Normen: MarkenG § 9  
TONY/Toni Dress  
Auch im Modebereich werden Marken, die aus einem Vornamen und einem weiteren Wort bestehen,  
nur dann als Gesamtheit benannt, wenn es sich bei dem weiteren Wort nicht um einen geläufigen  
beschreibenden Begriff handelt (anders nach Beschl. vom 27.7.04, 27 W (pat) 257/03 -TOMMY/TONI  
DRESS).

## 29 W (pat) 125/05

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wortmarke SCHWABENMAIL  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 13/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wortmarke SCHWABENPOST  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 255/03

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
UHU-stic  
1. Zur Verwechslungsgefahr zwischen einer jüngeren farbigen dreidimensionalen Marke  
 und einer älteren ebenfalls farbig eingetragenen Wort-/Bildmarke trotz identischer Waren  
 und erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen des unterschiedlichen  
 Gesamteindrucks.  
2. Die Farbgestaltung eines als farbige Wort-/Bildmarke registrierten Zeichens ist nicht  
 allein kollisionsbegründend beim Vergleich mit einer farbigen dreidimensionalen Marke.

## 24 W (pat) 37/05

Normen: MarkenG § 50 Abs. 1, § 152, § 158 Abs. 6  
Löschung von Altmarken  
Auch vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldete Marken, bei dessen gemäß § 158  
Abs. 6 MarkenG nach der Bekanntmachung absolute Schutzhindernisse nicht mehr berücksichtigt  
werden konnten, unterliegen der Regelung des § 50 Abs. 1 MarkenG, wonach für die Löschung einer  
entgegen § 8 MarkenG eingetragenen Marke auf das Vorliegen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt  
der Eintragung abzustellen ist. Insoweit ist eine derartige Altmarke auch dann zu löschen, wenn das  
betreffende Schutzhindernis zwar noch nicht im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Markengesetzes,  
aber im späteren Zeitpunkt der Eintragung vorlag.

## 26 W (pat) 20/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Lichtenauer Wellness  
Auf Grund der Bezeichnungsgewohnheiten auf dem Mineralwassersektor wird der angesprochene Verkehr in der Verbindung des Namens eines kleineren Ortes der Quelle mit einer  
beschreibenden Angabe (z. B. Kristall, Sanft Classic oder - wie vorliegend - Wellness) einen  
Hinweis auf die Herkunft der Getränke aus einem bestimmten Mineralwasserunternehmen  
sehen.

## 26 W (pat) 139/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 4 und 9 MarkenG  
Miss Cognac  
1. Die für die Ware ""Cognac"" eingetragene Wortmarke ""Miss Cognac"" ist nicht ersichtlich zur  
Täuschung über die Art, der Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren geeignet.  
2. Eine Beeinträchtigung des Werbewerts der geschützten Ursprungsbezeichnung ""Cognac"" durch die  
Wortmarke ""Miss Cognac"" kann im summarischen Prüfungsverfahren nicht ohne eingehende  
Ermittlungen festgestellt werden. Die Benutzung der Marke kann daher nicht aufgrund des Deutschfranzösischen Abkommens über den Schutz von Herkunftsangaben untersagt werden.

## 26 W (pat) 312/03

Normen: § 43 Abs. 1 MarkenG; § 31 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO  
Beweisgebühr für Einsicht von Glaubhaftmachungsmitteln  
Die Besichtigung von Fotos und Abbildungen, die im Rahmen der Glaubhaftmachung der  
Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. v. § 43 Abs. 1 Markengesetz vorgelegt werden, löst  
eine Beweisgebühr i. S. v. § 31 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO aus, wenn die Besichtigung in der  
mündlichen Verhandlung durch das Gericht erfolgt.

## 29 W (pat) 119/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 128/05

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wort-/Bildmarke Volks-Handy  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 36/04

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wortmarke Südwest-TV  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 5/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wort-/Bildmarke TV SCHWABEN  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 65/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wortmarke SCHWABEN TV  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 78/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wort-/Bildmarke Volks-Vermögen  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 79/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wort-/Bildmarke Volks-Camcorder  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 29 W (pat) 80/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56  
 MarkenG  
 Wort-/Bildmarke Volks-Förderung  
 1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des  
 Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung  
 zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von  
 gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.  
 2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in  
 ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.  
 3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten  
 Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.

## 24 W (pat) 121/05

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GG Art. 3 Abs. 1  
„Papaya“  
1. Das Wort „Papaya“ stellt als geläufige Bezeichnung einer im Lebensmittelbereich  
verwendeten exotischen Frucht auch für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der  
Verpflegung von Gästen eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beschreibende  
und nicht unterscheidungskräftige Angabe dar.  
2. Es wird an der ständigen Rechtsprechung festgehalten, dass Voreintragungen  
identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für die  
Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts im Rahmen der Prüfung  
nachträglich angemeldeter Marken entfalten. Eine durch Voreintragungen bedingte  
Selbstbindung der Markenstellen ergibt sich weder aus einem verwaltungsrechtlichen  
Grundsatz des Vertrauensschutzes noch aus dem Gleichbehandlungsprinzip oder  
dem Gebot einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Gegenstand der Beschwerde  
gegen einen Zurückweisungsbeschluss einer Markenstelle ist somit lediglich die  
Frage, ob die von der Markenstelle getroffene Feststellung des konkreten  
Eintragungshindernisses den einschlägigen Vorschriften des harmonisierten  
deutschen Markenrechts entspricht, nicht dagegen die weitere Frage, ob die  
betreffende Entscheidung der Markenstelle sich im Rahmen einer Prüfungspraxis  
des Patentamts hält.

## 25 W (pat) 9/05

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2  
CASHFLOW  
Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Markenanmeldung haben weder die Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts bezüglich vergleichbarer Fälle noch amtsinterne Richtlinien zur Prüfung von Markenanmeldungen eine entscheidungserhebliche Bedeutung.

## 32 W (pat) 237/04

Normen: MarkenG §§ 52 Abs. 2, 54, 90 Abs. 1 und 2; ZPO § 307  
 FUSSBALL WM 2006 II  
 1. Im markenrechtlichen Löschungsverfahren kommt ein Anerkenntnis im Sinne des  
 § 307 S. 1 ZPO nicht in Betracht.  
 2. Zur Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens nach Zurückverweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof, wenn von mehreren Beteiligten  
 Rechtsbeschwerde mit unterschiedlichem Erfolg eingelegt wurde.

## 26 W (pat) 100/99

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3, 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG  
ST. JACOB  
1. Bei Zugrundelegung des Leitbildes des EuGH von einem durchschnittlich informierten,  
aufmerksamen und verständigen Verbraucher erweckt nicht jeder als Marke für Weine  
bestimmte Heiligenname den irreführenden Anschein einer geografischen Herkunftsangabe.  
Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich der angemeldeten Marke kein eindeutiger Hinweis auf  
die konkrete Lage des Herkunftsortes oder der Weinlage entnehmen lässt und die Marke  
deshalb auch nicht Grundlage für bestimmte Qualitätsvorstellungen des  
Durchschnittsverbrauchers sein kann (Fortführung von BPatG GRUR 1999, 931 - ST.  
URSULA ).  
2. Ein Heiligenname, der nicht zugleich der Name eines Weinbauortes oder einer  
Weinbergslage ist, ist auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i. V. m. mit  
gemeinschaftsrechtlichen oder nationalen Bestimmungen des Weinrechts ersichtlich vom  
Markenschutz ausgeschlossen, weil die Annahme, es handele sich bei einem Heiligennamen  
um eine geografische Herkunftsbezeichnung, rein spekulativ ist und eine gedankliche  
Auseinandersetzung mit der Marke voraussetzt, zu der der Durchschnittsverbraucher auch  
beim Kauf eines Weins erfahrungsgemäß nicht neigt.  
3. „St. JAKOB “ ist als Weinmarke weder ersichtlich irreführend noch nach sonstigen  
weinrechtlichen Bestimmungen ersichtlich vom Markenschutz ausgeschlossen.

## 32 W (pat) 134/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3; § 37 Abs. 2 MarkenG  
Ristorante  
1. Werden zum Nachweis der Durchsetzung einer angemeldeten Marke (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) sowohl Angaben zu Marktanteil, Absatz, Umsatz und Werbeaufwand, die  
 durch eidesstattliche Versicherungen und Studien von Marktforschungsunternehmen gestützt sind, als auch eine Verbraucherbefragung zur Bekanntheit im Verkehr der unter der  
 Marke angebotenen Waren vorgelegt, so sind sämtliche Unterlagen und die aus ihnen  
 gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Gesamtschau zu berücksichtigen (vgl.  
 EuGH GRUR 1999, 723, Nrn. 49, 54 - Chiemsee; GRUR 2002, 804, Nrn. 60, 65  
 - Philips).  
2. Zu den beteiligten Verkehrskreisen i. S. d. § 8 Abs. 3 MarkenG zählt bei Alltagserzeugnissen des Lebensmittelsektors (hier: Tiefkühlpizza), als deren Abnehmer grundsätzlich  
 jeder Verbraucher in Betracht kommt, die Gesamtbevölkerung (vgl. für Dienstleistungen  
 Senatsbeschluss BPatGE 48, 118 = GRUR 2004, 685, 690 - LOTTO; bestätigt durch  
 BGH GRUR 2006, 760, 762). Als nicht beteiligte Kreise könnten nur jene ausgeschieden  
 werden, welche auf eine entsprechende Frage hin erklären, dass sie den Erwerb und die  
 Verwendung von Tiefkühlpizza kategorisch ablehnen.  
3. Der nach deutscher Rechtsprechung bisher generell maßgebliche Mindestzuordnungsgrad von 50 % in allgemeinen Verkehrskreisen (vgl. BGH GRUR 2001, 1042, 1043  
 - REICH UND SCHOEN) ist nicht starr zu handhaben (so bereits BGH GRUR 2006, 760,  
 762 - LOTTO). Bei Vorliegen besonderer Umstände, z. B. langer Dauer der Benutzung  
 (hier über 20 Jahre), beträchtlichem Marktanteil (hier um die 25 %), hohen Umsatzzahlen  
 (hier im Schnitt der letzten Jahre um die 200 Mio. EURO), kontinuierlichen Werbemaßnahmen, sehr geringer Anzahl von Fehlzuordnungen zu konkret anderen Unternehmen  
 (hier 5,3 %), reicht auch ein Zuordnungsgrad von knapp unter 50 % zur Überwindung des  
 Schutzhindernisses der von Hause aus fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1  
 MarkenG) aus.  
4. Bei der statistischen Auswertung einer Verbraucherumfrage muss die Fehlertoleranz  
 (nach der Gaußschen Verteilungskurve) berücksichtigt werden (neuere Rechtsprechung  
 -2-  
 des Senats, vgl. Beschlüsse vom 17.5.2006, 32 W (pat) 39/03 - Kinder, zur Veröffentlichung vorgesehen, und vom 19.7.2006, 32 W (pat) 217/04 - SCHÜLERHILFE).  
5. Die - nicht unmittelbar warenbeschreibende - Bezeichnung „Ristorante“ hat sich im Verkehr als Marke für „Tiefkühlpizza“ durchgesetzt.

## 24 W (pat) 84/06

Normen: MarkenG § 27 Abs. 3, § 59 Abs. 2  
„Markenumschreibung“  
Zum Erfordernis des rechtlichen Gehörs in markenrechtlichen Umschreibungsverfahren.

## 32 W (pat) 210/04

Normen: MarkenV § 31 Abs. 2; MarkenG §§ 66 Abs. 2, § 91  
 Abs. 2 und 4, § 94 Abs. 1; WwZG § 8 Abs. 1 Satz 3  
 a. F.  
Beschwerdeerweiterung  
 1. Soweit die Markenstelle über mehrere Widersprüche (auch verschiedener Widersprechender) gemeinsam entscheidet, kann und muss der betreffende Beschluss nur  
 einmal an den Markeninhaber zugestellt werde.  
 2. Die Erweiterung einer zunächst beschränkt eingelegten Beschwerde muss gegenüber dem Patentamt vorgenommen werden. Dies gilt auch, wenn die beschränkte  
 Beschwerde bereits beim Patentgericht anhängig ist.

## 27 W (pat) 25/06

Normen: §§ 60, 61 RVG  
Darlegungs- und Beweislast in markenrechtlichen Kostenfestsetzungsverfahren  
1. Macht ein Kostengläubiger im markenrechtlichen Kostenfestsetzungsverfahren eine bestimmte Vergütung - hier: Berechnung nach dem RVG statt nach der BRAGO bei einem  
 vor dem 1. Juli 2004 eingelegten Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke - geltend, so trifft ihn hinsichtlich sämtlicher Voraussetzungen die Darlegungs- und Beweislast  
 für die von ihm geforderte Kostenerstattung.  
2. Die Beauftragung eines Verfahrensbevollmächtigten zur Vertretung eines Anmelders im  
 Anmeldeverfahren kann nicht gleichzeitig auch als Beauftragung zur Vertretung in einem  
 evtl. anschließenden Widerspruchsverfahren verstanden werden, weil Anmelde- und Widerspruchsverfahren nach dem MarkenG im Gegensatz zum früheren WZG und zum  
 Verfahren nach der GMV nicht dieselbe Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG betreffen.  
3. Da es aber zur anwaltlichen Sorgfaltspflicht im Anmeldeverfahren gehört, den Anmelder  
 über die Möglichkeit aufzuklären, dass gegen seine einzutragende Marke Widerspruch  
 aufgrund älterer Rechte eingelegt werden kann, sind Absprachen zwischen dem Anmelder und seinen Verfahrensbevollmächtigten bereits im Anmeldeverfahren darüber erforderlich, wie im Falle eines Widerspruchs verfahren werden soll; beauftragt er seine  
 Bevollmächtigten dabei auch - wie üblich - für das evtl. anschließende Widerspruchsverfahren, wird der Auftrag bereits im Zeitpunkt des Eingangs eines Widerspruchs beim  
 Deutschen Patent- und Markenamt zu einem unbedingten Auftrag i. S. d. §§ 60, 61 RVG.  
4. Macht ein Anmelder in Abweichung von den üblichen Fallgestaltungen bei der Kostenfestsetzung geltend, dass er seine ihn im Anmeldeverfahren vertretenden Bevollmächtigten nicht auch zugleich für ein evtl. Widerspruchsverfahren beauftragt oder sich eine  
 solche Beauftragung in Abhängigkeit von der Zulässigkeit und Begründetheit des Widerspruchs ausdrücklich vorbehalten hat, genügt er seiner Darlegungs- und Beweislast nur,  
 wenn er die bereits bei der Beauftragung für das Anmeldeverfahren konkret getroffenen  
 Absprachen für den Fall eines Widerspruchs schlüssig darlegt und im Falle des Bestreitens durch den Kostenschuldner auch beweist.

## 33 W (pat) 331/01

Normen: Art. 2 MRRL, § 32 MarkenG, § 20 MarkenV  
Dienstleistungsverzeichnis für Einzelhandelsdienstleistungen  
Gegen die Konkretisierung von Einzelhandelsdienstleistungen durch die bloße Angabe der  
Klassen der gehandelten Waren bestehen Bedenken.

## 27 W (pat) 73/06

Normen: § 8 MarkenG  
Texforless  
„Tex“ ist keine übliche Abkürzung für „Textilien“ - unabhängig davon, ob sich „Tex“ am  
Anfang oder Ende eines Zeichens befindet.

## 24 W (pat) 110/05

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2  
„BAGNO“  
1. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht auch der Eintragung einer fremdsprachigen warenbeschreibenden Angabe entgegen, wenn die beteiligten inländischen Verkehrskreise im  
 Stande sind, die beschreibende Bedeutung der Angabe zu erkennen. Als beteiligte Verkehrskreise in diesem Sinne sind nicht stets die Verbraucher in ihrer Gesamtheit maßgeblich; vielmehr kann auch das Verständnis der insbesondere am Handel beteiligten  
 Fachkreise allein ausschlaggebend sein (im Anschluss an EuGH vom 9. März 2006 - C-421/04 - GRUR 2006, 411 „Matratzen Concord/Hukla“).  
2. Das italienische Wort „BAGNO“ ist in seiner Bedeutung „Bad“ zumindest den am Handelsverkehr mit Italien beteiligten Fachkreisen bekannt und stellt insoweit eine Angabe  
 i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, welche im Verkehr zur Beschreibung von Waren  
 dienen kann, die speziell für Bäder bestimmt oder geeignet sind.

## 27 W (pat) 98/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Topline  
Zur Frage der Voreintragung identischer oder vergleichbarer Marken.

## 26 W (pat) 3/05

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 Marken  
Tastmarke  
1. Zur Unterscheidungskraft von Tastmarken.  
2. Bei nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken ist jedenfalls zur Zeit eine  
maßgebliche Gewöhnung der Verbraucher an eine Kennzeichnungsfunktion von  
haptischen Gestaltungselementen auf der Warenverpackung nicht feststellbar.

## 26 W (pat) 51/04

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
1800 ANTIGUO / SIERRA ANTIGUO  
1. Einem kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil kommt innerhalb einer älteren  
 mehrgliedrigen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, auch wenn er  
 blickfangartig herausgestellt ist.  
2. „1800 ANTIGUO“ ist nicht verwechselbar mit „SIERRA ANTIGUO“.

## 29 W (pat) 184/04

Normen: § 3 Abs. 1 MarkenG  
 § 8 Abs. 1 MarkenG  
Variabler Strichcode  
1. Mit dem als Kombinationsmarke angemeldeten Zeichen eines „Strichcodes auf  
 Buchrücken“ für „Bücher; Dienstleistungen eines Verlages; Druckarbeiten“ wird das  
 Regelwerk der Striche des EAN-13-Barcodes, die Europäische Artikelnummer, als  
 solche beansprucht.  
2. Es handelt sich dabei um eine sog. variable Marke, die sich aus einem zugrundeliegenden Regelwerk und System ableitet in Verbindung mit einer bestimmten Position  
 auf der beanspruchten Ware, und im Sinne von §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG grafisch  
 nicht darstellbar ist.  
3. Der Gegenstand der Anmeldung bezieht sich auf eine Vielzahl unbestimmter Erscheinungsformen und ist daher selbst unbestimmt (EuGH C-321/03 vom 25. Januar 2007  
 -Rn. 31 ff. - Dyson).

## 26 W (pat) 24/06

Normen: §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG  
„POST“  
1. Das Wort „POST“ stellt für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von  
 Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe i. S. d. (§ 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG) dar.  
2. Für die Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke  
 als Marke durch den Anmelder erkennen lassen (Anschluss an EuGH MarkenR 2002, 231 ff.,  
 Nr. 64 - Philips/Remington). Eine Verwendung durch Dritte, z. B. in redaktionellen Beiträgen über  
 den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stellt keine solche Benutzung  
 dar.  
3. Die Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades darf zwar nicht  
 von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig  
 gemacht werden. Bei seiner Bestimmung ist jedoch der spezifische Charakter der Bezeichnung,  
 deren Durchsetzung geltend gemacht wird, zu berücksichtigen (EuGH MarkenR 1999, 189 ff.,  
 Nr. 54 - Chiemsee). An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als  
 Marke eines bestimmten Unternehmens sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden  
 Angebotsmonopol bestimmt ist, das es dem Verkehr nahe legt, die Gattungsbezeichnung mit dem  
 einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich  
 einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO). Erforderlich ist in  
 einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO).  
4. Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lässt nur einen unbedeutenden  
 rechnerischen Abschlag von der einhelligen, m. a. W. ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür  
 (und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu  
 einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen) reichen Zuordnungsgrade von weniger als 85%  
 jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols  
 nicht aus.

## 26 W (pat) 25/06

Normen: §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG  
„POST“  
1. Das Wort „POST“ stellt für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von  
 Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG) dar.  
2. Für die Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke  
 als Marke durch den Anmelder erkennen lassen (Anschluss an EuGH MarkenR 2002, 231 ff.,  
 Nr. 64 - Philips/Remington). Eine Verwendung durch Dritte, z. B. in redaktionellen Beiträgen über  
 den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stellt keine solche Benutzung  
 dar.  
3. Die Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades darf zwar nicht  
 von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig  
 gemacht werden. Bei seiner Bestimmung ist jedoch der spezifische Charakter der Bezeichnung,  
 deren Durchsetzung geltend gemacht wird, zu berücksichtigen (EuGH MarkenR 1999, 189 ff.,  
 Nr. 54 - Chiemsee). An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als  
 Marke eines bestimmten Unternehmens sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden  
 Angebotsmonopol bestimmt ist, das es dem Verkehr nahe legt, die Gattungsbezeichnung mit dem  
 einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich  
 einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO). Erforderlich ist in  
 einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO).  
4. Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lässt nur einen unbedeutenden  
 rechnerischen Abschlag von der einhelligen, m. a. W. ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür  
 (und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu  
 einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen) reichen Zuordnungsgrade von weniger als 85%  
 jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols  
 nicht aus.

## 26 W (pat) 26/06

Normen: §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG  
„POST“  
1. Das Wort „POST“ stellt für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von  
 Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe i. S. d. (§ 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG) dar.  
2. Für die Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke  
 als Marke durch den Anmelder erkennen lassen (Anschluss an EuGH MarkenR 2002, 231 ff.,  
 Nr. 64 - Philips/Remington). Eine Verwendung durch Dritte, z. B. in redaktionellen Beiträgen über  
 den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stellt keine solche Benutzung  
 dar.  
3. Die Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades darf zwar nicht  
 von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig  
 gemacht werden. Bei seiner Bestimmung ist jedoch der spezifische Charakter der Bezeichnung,  
 deren Durchsetzung geltend gemacht wird, zu berücksichtigen (EuGH MarkenR 1999, 189 ff.,  
 Nr. 54 - Chiemsee). An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als  
 Marke eines bestimmten Unternehmens sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden  
 Angebotsmonopol bestimmt ist, das es dem Verkehr nahe legt, die Gattungsbezeichnung mit dem  
 einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich  
 einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO). Erforderlich ist in  
 einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO).  
4. Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lässt nur einen unbedeutenden  
 rechnerischen Abschlag von der einhelligen, m. a. W. ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür  
 (und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu  
 einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen) reichen Zuordnungsgrade von weniger als 85%  
 jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols  
 nicht aus.

## 26 W (pat) 27/06

Normen: §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG  
„POST“  
1. Das Wort „POST“ stellt für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von  
 Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe i. S. d. (§ 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG) dar.  
2. Für die Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke  
 als Marke durch den Anmelder erkennen lassen (Anschluss an EuGH MarkenR 2002, 231 ff.,  
 Nr. 64 - Philips/Remington). Eine Verwendung durch Dritte, z. B. in redaktionellen Beiträgen über  
 den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stellt keine solche Benutzung  
 dar.  
3. Die Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades darf zwar nicht  
 von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig  
 gemacht werden. Bei seiner Bestimmung ist jedoch der spezifische Charakter der Bezeichnung,  
 deren Durchsetzung geltend gemacht wird, zu berücksichtigen (EuGH MarkenR 1999, 189 ff.,  
 Nr. 54 - Chiemsee). An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als  
 Marke eines bestimmten Unternehmens sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden  
 Angebotsmonopol bestimmt ist, das es dem Verkehr nahe legt, die Gattungsbezeichnung mit dem  
 einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich  
 einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO). Erforderlich ist in  
 einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO).  
4. Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lässt nur einen unbedeutenden  
 rechnerischen Abschlag von der einhelligen, m. a. W. ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür  
 (und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu  
 einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen) reichen Zuordnungsgrade von weniger als 85%  
 jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols  
 nicht aus.

## 26 W (pat) 28/06

Normen: §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG  
„POST“  
1. Das Wort „POST“ stellt für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von  
 Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe i. S. d. (§ 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG) dar.  
2. Für die Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke  
 als Marke durch den Anmelder erkennen lassen (Anschluss an EuGH MarkenR 2002, 231 ff.,  
 Nr. 64 - Philips/Remington). Eine Verwendung durch Dritte, z. B. in redaktionellen Beiträgen über  
 den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stellt keine solche Benutzung  
 dar.  
3. Die Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades darf zwar nicht  
 von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig  
 gemacht werden. Bei seiner Bestimmung ist jedoch der spezifische Charakter der Bezeichnung,  
 deren Durchsetzung geltend gemacht wird, zu berücksichtigen (EuGH MarkenR 1999, 189 ff.,  
 Nr. 54 - Chiemsee). An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als  
 Marke eines bestimmten Unternehmens sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden  
 Angebotsmonopol bestimmt ist, das es dem Verkehr nahe legt, die Gattungsbezeichnung mit dem  
 einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich  
 einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO). Erforderlich ist in  
 einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO).  
4. Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lässt nur einen unbedeutenden  
 rechnerischen Abschlag von der einhelligen, m. a. W. ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür  
 (und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu  
 einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen) reichen Zuordnungsgrade von weniger als 85%  
 jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols  
 nicht aus.

## 26 W (pat) 29/06

Normen: §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG  
„POST“  
1. Das Wort „POST“ stellt für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von  
 Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe i. S. d. (§ 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG) dar.  
2. Für die Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3  
 MarkenG) ist die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke  
 als Marke durch den Anmelder erkennen lassen (Anschluss an EuGH MarkenR 2002, 231 ff.,  
 Nr. 64 - Philips/Remington). Eine Verwendung durch Dritte, z. B. in redaktionellen Beiträgen über  
 den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stellt keine solche Benutzung  
 dar.  
3. Die Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades darf zwar nicht  
 von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig  
 gemacht werden. Bei seiner Bestimmung ist jedoch der spezifische Charakter der Bezeichnung,  
 deren Durchsetzung geltend gemacht wird, zu berücksichtigen (EuGH MarkenR 1999, 189 ff.,  
 Nr. 54 - Chiemsee). An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als  
 Marke eines bestimmten Unternehmens sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden  
 Angebotsmonopol bestimmt ist, das es dem Verkehr nahe legt, die Gattungsbezeichnung mit dem  
 einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich  
 einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO). Erforderlich ist in  
 einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; MarkenR 2006, 341 ff., Nr. 20 - LOTTO).  
4. Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lässt nur einen unbedeutenden  
 rechnerischen Abschlag von der einhelligen, m. a. W. ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür  
 (und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu  
 einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen) reichen Zuordnungsgrade von weniger als 85%  
 jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols  
 nicht aus.

## 24 W (pat) 31/06

Normen: MarkenG § 36 Abs. 4 Markenrechtsrichtlinie Art. 13  
Teilzurückweisung  
Die auf § 36 Abs. 4 MarkenG gestützte Zurückweisung einer Markenanmeldung wegen nicht  
behobener Mängel bei der Formulierung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen  
darf grundsätzlich nur im Umfang des mängelbehafteten Teils des Verzeichnisses der Waren  
und Dienstleistungen, nicht in vollem Umfang der Anmeldung erfolgen. Dass § 36 Abs. 4  
MarkenG im Unterschied zu § 37 Abs. 5 MarkenG nicht ausdrücklich die teilweise  
Zurückweisung einer Anmeldung regelt, ändert daran nichts.

## 27 W (pat) 67/07

Normen: § 9 MarkenG  
MP3 Surround  
Die vom Fraunhofer Institut entwickelte Bezeichnung MP3 für ein Datenformat, hat sich zu  
einem sachbezogenen Begriff entwickelt, der auch in Kombination mit Begriffen aus dem  
Bereich Klangwiedergabe nicht unterscheidungskräftig ist.

## 26 W (pat) 86/05

Normen: § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Lego-Baustein  
Die dreidimensionale Wiedergabe eines quaderförmigen Spielbausteins, der zwei symmetrische Reihen mit jeweils vier Noppen an der Oberfläche aufweist („Lego-Baustein“), ist nicht  
markenfähig gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie als bevorzugte Ausführungsform im  
Wesentlichen technisch bedingt ist.

## 32 W (pat) 156/04

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 1-3; § 8 Abs. 3;  
 § 50 Abs. 1 und 2; § 54  
ROCHER-Kugel  
1. Die Form einer Ware ist nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen, wenn ihre Gestaltung zwar auf einer technischen Lehre beruht, die mit der Form angestrebte Wirkung aber nichttechnischer, z.B. haptischer Natur ist.  
2. Soll eine Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung in das Register eingetragen werden,  
 so bedarf es keiner besonderen Feststellung einer Benutzung der fraglichen Marke als  
 Marke, wenn durch eine demoskopische Erhebung belegt ist, dass der Verkehr das  
 Zeichen in ausreichendem Maße mit einem bestimmten Unternehmen verbindet.  
3. Geben bei einer demoskopischen Erhebung auffällig viele Befragte an, dass sie nicht  
 zum angesprochenen Verkehrskreis zählen (hier: 52,4% bei Pralinen), so ist eine Kontrollfrage erforderlich, um den maßgeblichen Verkehrskreis zutreffend abzugrenzen.  
4. Fehler bei der Durchführung einer demoskopischen Befragung gehen (auch) im Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse zu Lasten des Markeninhabers.  
 Dieser hat daher nachzuweisen, dass die Marke gleichwohl zu Recht in das Register eingetragen (worden) ist.  
5. Eine Warenform, die sich nur geringfügig von einer der Grundformen der Ware abhebt,  
 kann nur bei (nahezu) einhelliger Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden bzw. im  
 Register verbleiben. Bei einem Zuordnungsgrad von 62% bzw. 67% ist eine solche  
 (nahezu) einhellige Verkehrsdurchsetzung noch nicht erreicht.

## 33 W (pat) 3/05

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
TRM Tenant Relocation Management  
1. Besteht eine Marke aus einer beschreibenden Wortkombination und aus einer  
 Buchstabenfolge, die zwar für sich genommen schutzfähig wäre, in der konkreten  
 Gesamtmarke wegen der Übereinstimmung mit den Anlauten der beschreibenden  
 (ausgeschriebenen) Wörter aber nur als deren Abkürzung wirkt, so ist auch die  
 Buchstabenfolge als beschreibend anzusehen. Dies hat zur Folge, dass die  
 Gesamtmarke keinen schutzfähigen Bestandteil aufweist und wegen ihres Charakters  
 als Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw.  
 Abkürzungen über keine Unterscheidungskraft verfügt.  
2. Wird die angemeldete Bezeichnung vom Anmelder oder seinen Kooperationspartnern  
 selbst in eindeutig beschreibender Weise verwendet, sind solche Verwendungsbeispiele bei der Ermittlung der mutmaßlichen Verkehrsauffassung zwar mit zu  
 berücksichtigen (BGH GRUR 2005, 578, 580 unter II.3.b)) ihnen kommt allerdings nicht  
 derselbe Stellenwert zu wie beschreibenden Verwendungen durch Dritte.  
3. Der Bezeichnung „TRM Tenant Relocation Management“ fehlt für organisatorische,  
 beratende und finanzielle Dienstleistungen in Zusammenhang mit Mieterumzügen  
 jegliche Unterscheidungskraft.

## 27 W (pat) 37/06

Normen: § 8 Abs. 1 Satz 1 VwZG a. F. (= § 7 Abs. 1 Satz 1  
 VwZG n. F.)  
Zustellung an Verfahrensbevollmächtigten des Insolvenzverwalters  
1. Hat ein Verfahrensbevollmächtigter eine schriftliche Vollmacht nicht vorgelegt, hat die  
 Markenstelle nach der Hausverfügung Nr. 10 des Präsidenten des Deutschen Patentund Markenamts ihre Entscheidungen trotzdem in jedem Fall diesem und nicht dem  
 Beteiligten zuzustellen (Anschluss an BGH GRUR 1991, 814).  
2. Wurde eine Entscheidung entgegen zwingenden Zustellungsvorschriften nicht dem  
 Verfahrensbevollmächtigten eines Beteiligten zugestellt, tritt eine Heilung des  
 Zustellungsmangels erst mit positiver Kenntnisnahme des Verfahrensbevollmächtigten  
 ein; auf den Zeitpunkt der Zustellung an den Beteiligten kommt es demgegenüber nicht  
 an.  
3. Ist der frühere Verfahrensbevollmächtigte eines Markeninhabers, über dessen  
 Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens und in Kenntnis desselben weiter tätig geworden, so ist im Zweifel davon  
 auszugehen, dass er nunmehr vom Insolvenzverwalter mit deren Vertretung beauftragt  
 wurde, es sei denn, eine solche Beauftragung ist aufgrund der konkreten Umstände  
 auszuschließen oder stellt sich nachträglich als nicht gegeben heraus; ggf. ist die  
 Markenstelle hierüber zur Aufklärung verpflichtet.

## 29 W (pat) 106/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr.1 und 2 MarkenG  
Mirabeau  
1. Personennamen sind für Versandkataloge weder Autorenbezeichnung noch Inhaltsangabe.  
2. Der Name eines französischen Revolutionärs und Schriftstellers, der über die historische  
 Bedeutung und das literarische Werk hinaus keine Assoziationen auslöst, eignet sich  
 nicht für eine Verwendung zu Werbezwecken.

## 29 W (pat) 35/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Ringelnatz  
1. Der Name eines Schriftstellers, dessen Werke auf dem Markt erhältlich sind, ist nicht nur  
 Hinweis auf ihn als Autor, sondern zugleich auf sein Werk. Für Waren wie Bücher,  
 Hörbücher etc. kann der Name daher als Autorenbezeichnung oder Inhaltsangabe  
 dienen.  
2. Bei Waren oder Dienstleistungen, die von einem anderen als dem Namensträger  
 stammen, aber sich inhaltlich mit der Person oder dem Werk des Namensträgers  
 befassen können, ist der Name nichts anderes als eine Inhaltsangabe.  
3. Weder die Einwilligung des Namensträgers in die Anmeldung seines Namens als Marke  
 noch die Berechtigung zur Geltendmachung urheberrechtlicher Verwertungsrechte des  
 Namensträgers begründen für sich allein einen Anspruch auf Eintragung des Namens als  
 Marke.

## 27 W (pat) 40/05

Normen: §§ 9, 42 MarkenG  
Pit Bull  
1. Wurde eine Marke für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts angemeldet, so ist letztere  
 von Anfang an auch dann alleinige Markeninhaberin, wenn statt ihrer im Markenregister  
 entsprechend der früher vertretenen Rechtsmeinung, derzufolge Gesellschaften bürgerlichen Rechts, auch wenn sie Außengesellschaften sind, nicht Zeicheninhaber sein  
 konnten (vgl. demgegenüber nunmehr BGH NJW 2001, 1056, NJW 2002, 1207; BPatG  
 GRUR 2004, 1030, 1031 f. - Markenregisterfähigkeit einer GbR), ihre Gesellschafter eingetragen sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Eintragung noch unter der Geltung des  
 Warenzeichengesetzes oder schon nach dem Markengesetz 1995 erfolgte.  
2. Der von nur einem Gesellschafter für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, welche Inhaberin einer Widerspruchsmarke ist, erklärte Widerspruch ist zulässig, sofern dem handelnden Gesellschafter zur Zeit der Widerspruchseinlegung wirksam eine Einzelvertretungsmacht für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts erteilt worden war.  
3. Wird die einem Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts erteilte Einzelvertretungsmacht nach Widerspruchseinlegung widerrufen, so wirkt sich dies nicht auf die  
 Wirksamkeit des von diesem erklärten Widerspruchs aus. Auch berechtigt dies nicht die  
 anderen Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur Rücknahme des Widerspruchs; sofern letzteren nicht wirksam eine Einzelvertretungsmacht erteilt worden ist,  
 kann vielmehr der Widerspruch wegen der dann bestehenden Gesamtvertretungsmacht  
 nur von allen Gesellschaftern gemeinsam zurückgenommen werden.

## 27 W (pat) 243/04

Normen: § 9 MarkenG  
MEN/MISS  
Nur soweit bei Produkten eine geschlechtsspezifische Differenzierung durch verschiedene  
Produktserien üblich ist, können Angaben, wie MEN oder MISS, bei im Übrigen identischen  
Marken eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung nicht ausschließen.

## 24 W (pat) 28/06

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr 2; § 23 Nr. 2  
„Rapido“  
1. Der Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie und der entsprechenden  
 Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die lediglich im Hinblick auf den Grundsatz des freien  
 Warenverkehrs Beschränkungen in der Ausübung der Rechte aus eingetragenen Marken  
 enthalten, kommt für die Prüfung absoluter Schutzhindernisse im Marken-Eintragungsverfahren nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu.  
2. Das italienische Wort „Rapido“ ist in seiner Grundbedeutung „schnell“ zumindest den am  
 Handelsverkehr mit Italien beteiligten inländischen Fachkreisen bekannt und stellt insoweit eine Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, die im Verkehr zur Beschreibung  
 verschiedener chemischer und kosmetischer Erzeugnisse, u. a. solcher zur Entkalkung,  
 Reinigung und Geruchsüberdeckung, dienen kann.

## 32 W (pat) 272/03

Normen: MarkenG § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125 b, § 125 d;  
 GMV Art. 32, Art. 108 bis 110  
WEB VIP / VIP  
Ein auf eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung gestützter Widerspruch bleibt zulässig, wenn  
die Gemeinschaftsmarkenanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen und anschließend wirksam in eine deutsche Markenanmeldung umgewandelt wird (Abweichung von BPatG Mitt.  
2005, 277 - TAXI MOTO).

## 29 W (pat) 163/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
 Art. 1 Abs. 3, 3 Abs. 1, 19 Abs. 4 GG  
BPatG 29 W (pat) 163/04 - Rechtsschutzbedürfnis für Defensivbeschluss - InfoVoice  
Begehrt der Beschwerdeführer einen sogenannten Defensivbeschluss kann der Beschwerde  
das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis nicht abgesprochen werden, wenn eine uneinheitliche Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts bei vergleichbaren  
Zeichen besteht.

## 26 W (pat) 175/05

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
dCP deutsche CityPost  
Bei - unterstellter - normaler Kennzeichnungskraft des Wortes „Post“ besteht zwischen den  
Marken „dCP deutsche CityPost“ und „Post“ bzw. „Deutsche Post“ keine Verwechslungsgefahr.

## 26 W (pat) 22/05

Normen: Art. 19 Abs. 4 GG  
 Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG  
 § 83 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG  
Zigarettenschachtel  
Zum Beurteilungsspielraum bei der Zulassung der Rechtsbeschwerde.

## 26 W (pat) 88/02

Normen: §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
„EUROPOSTCOM“  
Selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „Post“ ist eine Verwechslungsgefahr mit „EUROPOSTCOM“ zu verneinen.

## 32 W (pat) 28/05

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 70 Abs. 4  
Karl May  
1. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist an der Löschung einer Marke wegen  
 Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse nicht dadurch gehindert, dass das  
 Bundespatentgericht im Eintragungsbeschwerdeverfahren die Schutzfähigkeit der Marke bejaht hat.  
2. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Name eines bekannten Schriftstellers in jedem Produktzusammenhang als Hinweis gerade auf den Schriftsteller  
 dieses Namens aufgefasst wird. Dies gilt jedenfalls dann nicht, wenn der Name auch  
 anderen Personen zukommt und die betreffenden Waren ihrer Art nach keinen Bezug  
 zu Person und Werk des Schriftstellers aufweisen.

## 28 W (pat) 103/06

Normen: §§ 50 Abs.1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Leonardo Da Vinci  
1. Die zwingend erforderliche Eignung einer Marke, eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können, bedarf positiver Feststellungen und ist nicht etwa bereits dann zu  
 bejahen, wenn es nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass ein angemeldetes  
 Zeichen bei entsprechend herausgestellter Verwendung nicht doch noch von einem Teil  
 des Verkehrs als Marke angesehen wird.  
2. Die Namen historischer Persönlichkeiten sind Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit. Ein Markencharakter wird ihnen vom Verkehr deshalb in aller Regel nicht zugeordnet.  
3. Der Name „Leonardo Da Vinci“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig und deshalb im Register zu löschen (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

## 29 W (pat) 57/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 MarkenG  
Farbmarke Rot  
Wird eine abstrakte Farbe in Verbindung mit den beanspruchten Waren über einen längeren  
Zeitraum in der Weise verwendet, dass zwischen Farbe und Ware einerseits und Farbe und  
Hersteller andererseits ein wechselseitiger Bezug hergestellt wird, ist davon auszugehen,  
dass der angesprochene Verkehr sich daran gewöhnt hat, die Farbe nicht als reine Warenfarbe, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen.

## 32 W (pat) 33/06

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2  
Percy Stuart  
Namen fiktiver oder jedenfalls unbekannter Personen sind wie sonstige Phantasietitel einem  
Markenschutz für mediale Produkte wie z.B. Bücher, Bild- und Tonträger, Unterhaltung usw.  
grundsätzlich zugänglich (Fortführung von BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär;  
Klarstellung zu BPatGE 42, 250 - Winnetou).

## 29 W (pat) 134/05

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
My World  
Zu offenen Fragen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von Wortmarken nach § 8  
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Spannungsfeld der Anforderungen nach der Rechtsprechung des  
Bundesgerichtshofs zu BerlinCard, Cityservice und LOKMAUS einerseits und FUSSBALL  
WM 2006, WM 2006 andererseits.

## 29 W (pat) 119/06

Normen: Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) Richtlinie 89/104 EWG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
 Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom  
 27. Oktober 1995  
 Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom  
 13. Juni 2006  
Volks-Handy, Volks-Camcorder, Volks-Kredit  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von  
Art. 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur  
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG)  
- ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 - folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.  
1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit  
der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren  
Anmeldungen?  
2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der  
Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?  
3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden  
Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG vom  
21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt  
hat?  
4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale  
gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs  
die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren  
gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?

## 29 W (pat) 128/05

Normen: Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) Richtlinie 89/104 EWG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
 Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom  
 27. Oktober 1995  
 Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom  
 13. Juni 2006  
Volks-Handy, Volks-Camcorder, Volks-Kredit  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von  
Art. 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur  
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG)  
- ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 - folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.  
1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit  
der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren  
Anmeldungen?  
2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der  
Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?  
3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden  
Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG vom  
21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt  
hat?  
4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale  
gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs  
die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren  
gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?

## 29 W (pat) 79/06

Normen: Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) Richtlinie 89/104 EWG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
 Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom  
 27. Oktober 1995  
 Richtlinie Markenanmeldungen des DPMA vom  
 13. Juni 2006  
Volks-Handy, Volks-Camcorder, Volks-Kredit  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von  
Art. 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur  
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG)  
- ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 - folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.  
1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit  
der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren  
Anmeldungen?  
2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der  
Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?  
3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden  
Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG vom  
21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt  
hat?  
4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale  
gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs  
die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren  
gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?

## 27 W (pat) 111/06

Normen: MarkenG § 8  
Bernstein  
Den Schutzgegenstand einer Marke verändern Einschränkungen nicht, die keine gegenständliche Beschränkung beinhalten. Sich allein auf Inhalt und/oder Zweckbestimmung der  
beanspruchten Waren beziehende Einschränkungen erschließen sich den Verbrauchern bei  
Verbindung von Marke und den hier maßgeblichen Waren nicht, zumal wenn diese kein  
tatsächlich vorhandenes, entsprechendes Merkmal aufweisen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674,  
Rn. 114 ff. - POSTKANTOOR; BPatG BPatGE 22, 75 - LETROSIN / LETRALINE; BlPMZ 1986,  
226 - MAGTOXIN / MACOCYN; Beschluss vom 18. Oktober 2006, Az.:  
28 W (pat) 118/05 - GELBER FARBEIMER; BGH GRUR 1961, 181 - MON CHERI; GRUR 1975,  
258 - IMPORTVERMERK).

## 27 W (pat) 112/06

Normen: MarkenG §§ 54, 8 Abs. 2 Nr. 10  
Salvatore Ricci / Nina Ricci  
Allein aus dem Bezug von Waren, die mit einer älteren Marke versehen sind, ergibt sich nicht,  
dass die Anmeldung einer jüngeren Marke, selbst wenn diese der älteren ähnlich ist,  
bösgläubig erfolgt ist. Gleiches gilt für den Vertrieb von Waren unter beiden Marken.

## 33 W (pat) 205/01

Normen: §§ 26, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 1  
GALLUP II  
1. Der kostenlose Versand von zwei periodisch erscheinenden Zeitschriften in einer Auflage  
von monatlich bis zu 500 Exemplaren sowie die kostenfreie, überwiegend zu Marketingzwecken an potentielle Kunden erfolgte Abgabe von über 800 Exemplaren von vier Büchern,  
die einen Bezug zur geschäftlichen Tätigkeit der Widersprechenden aufweisen, reichen  
neben für sich genommen geringen Verkäufen (hier: unter 300.-- € im relevanten Benutzungszeitraum) für die Annahme einer ernsthaften Benutzung für Zeitschriften und  
Druckwerke aus (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR  
2006, 152 = MarkenR 2006, 30 - GALLUP).  
2. Zwischen Druckereierzeugnissen und anderen Waren und Dienstleistungen besteht nicht  
schon deshalb eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, weil letztere das Thema oder der  
inhaltliche Gegenstand von Druckereierzeugnissen sein können.  
Eine Ähnlichkeit kann sich jedoch angesichts besonders enger Berührungspunkte ergeben,  
etwa bei gleicher Zweckrichtung oder funktionellem Zusammenhang, z. B. bei sich  
gegenseitig ergänzenden oder ersetzenden Druckereierzeugnissen und anderen Waren und  
Dienstleistungen, soweit die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der speziellen  
Verhältnisse auf dem betreffenden Markt davon ausgehen werden, dass die Waren und  
Dienstleistungen aus gleichen Unternehmen stammen können (so bei Waren der Klasse 16:  
„Périodiques et rapports concernant l´étude de l´opinion publique, ainsi que les problèmes  
sociaux …, et relatifs à l´étude du marché“ einerseits und Dienstleistungen der Klassen 35  
und 42: „Markt-, Meinungs- und Sozialforschung“ andererseits).

## 24 W (pat) 97/07

Normen: MarkenG § 96 Abs. 4, § 165 Abs. 7  
Beiladung des Präsidenten des DPMA zu folgenden grundsätzlichen Fragen:  
1. Die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG über die Weitergeltung einer Bestellung als  
 Inlandsvertreter bis zur Anzeige eines neuen Vertreters ist nach der Übergangsbestimmung des § 165 Abs. 7 MarkenG nicht in Verfahren anwendbar, die (in der Eingangsinstanz) vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden sind. An dieser Rechtslage  
 ändert die nachträglich (am 1. Juli 2006) erfolgte Aufhebung des § 165 Abs. 7 MarkenG  
 nichts.  
2. Eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG kommt nur in Betracht, soweit und solange  
 für ein markenrechtliches Verfahren oder eine Verfahrenshandlung gemäß § 96 Abs. 1  
 MarkenG die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich ist. Für eine Weitergeltung  
 der Inlandsvertretung außerhalb solcher anhängiger Verfahren besteht keine rechtliche  
 Grundlage.

## 27 W (pat) 225/05

Normen: §§ 27, 28, 96 MarkenG, § 265 ZPO  
Umschreibungsverfahren  
1. Bei der Umschreibung einer Marke auf deren Erwerber im Markenregister handelt es sich  
 um ein förmliches Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt,  
 das jedenfalls dann, wenn ernstliche Zweifel an Person und Berechtigung des angeblichen Erwerbers bestehen, einer förmlichen Prüfung bedarf.  
2. § 96 MarkenG ist auch im Umschreibungsverfahren anzuwenden.  
3. Zu den Voraussetzungen für den zulässigen Eintritt des Erwerbers einer Marke in ein  
 anhängiges Widerspruchsverfahren.  
4. Liegt ein Verfahrensverstoß seitens der Markenstelle (hier: Verletzung des  
 rechtlichen Gehörs) vor und sind Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung der  
 Markenstelle in der Sache nicht von vornherein auszuschließen, ist die Sache  
 unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle an diese  
 zurückzuverweisen und in aller Regel eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr  
 veranlasst.

## 27 W (pat) 91/07

Normen: § 96 MarkenG; § 20 BDSG  
Eintragung des Inlandsvertreters  
1. Der im Markenregister eingetragene Vertreter eines Markeninhabers kann den von ihm  
geltend gemachten Anspruch auf Löschung dieser Eintragung bzw. seinen Hilfsantrag auf  
Aufnahme eines den Umfang des Vertretungsverhältnisses näher bezeichneten Zusatzes  
mangels spezialgesetzlicher Vorschriften im Markengesetz oder der Markenverordnung  
(anders als möglicherweise im Patentrecht nach § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG, vgl. hierzu BPatG  
BlPMZ 2007, 421, 422 Inlandsvertreter) nur nach Maßgabe der allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmung des § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG als Ausfluss seines allgemeinen  
(Grund-)Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (st. Rspr. seit BVerfG 65, 1) verlangen.  
2. Ein solches Recht nach § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG besteht nur, wenn die Eintragung  
unrichtig, insbesondere von § 25 Nr. 16 MarkenG nicht gedeckt ist.  
3. Die einem Verfahrensbevollmächtigten auf die Durchführung eines einzigen Verfahrens  
(hier: Umschreibungsverfahren) beschränkte Erteilung einer Vollmacht steht unter der  
auflösenden Bedingung der Beendigung des betroffenen Verfahrens; da die Vollmacht  
danach frühestens erst nach Vollzug der in diesem Verfahren begehrten (Haupt-)Eintragung  
erlöschen kann und somit im Zeitpunkt dieser Eintragung noch besteht, ist der bestellte  
Vertreter ungeachtet der Frage, ob seine Vollmacht wirksam beschränkt ist oder nicht, auf  
jeden Fall nach § 25 Nr. 16 MarkenV im Markenregister zu vermerken.  
4. Wird einem Patent- oder Rechtsanwalt eine dem Wortlaut nach sich auf sämtliche  
Verfahren vor nationalen oder internationalen Behörden oder Gerichten erstreckende  
Vollmacht „in Sachen“ eines konkreten Verfahrens (hier: Umschreibung auf einen neuen  
Markeninhaber) erteilt, handelt es sich nicht um eine sachlich oder zeitlich beschränkte,  
 -2-  
sondern eine unbeschränkte Vollmacht, da mit dem Zusatz „in Sachen“ die Vollmacht nicht  
beschränkt, sondern hiermit lediglich der Anlass für die (unbeschränkte) Vollmachterteilung  
zum Ausdruck gebracht wird. Ein auf eine solche Vollmacht gestützter Antrag des Patentoder Rechtsanwalts auf Löschung seiner nach § 25 Nr. 16 MarkenV vorgenommenen  
Eintragung oder auf Aufnahme eines die Beschränkung kennzeichnenden Zusatzes ist daher  
nach § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG unbegründet, weil die Eintragung richtig ist und bleibt.  
5. Ob der nach § 25 Nr. 16 MarkenV eingetragene Inlandsvertreter eines ausländischen  
Markeninhabers auch nach Beendigung seiner rechtsgeschäftlichen Bestellung (hier:  
Niederlegung des Mandats) weiterhin im Markenregister eingetragen bleibt, hängt davon ab,  
ob die Eintragung nach § 25 Nr. 16 MarkenV allein vom zivilrechtlichen Fortbestand der  
rechtsgeschäftlichen Bestellung abhängt oder - wofür nach dem Gesetzeszweck einiges  
spricht - unabhängig von der zivilrechtlichen Rechtslage auch die Fortdauer einer bloßen  
verfahrensrechtlichen Stellung, insbesondere nach § 96 Abs. 4 MarkenG, erfasst. Ob  
hiernach die Eintragung fortbesteht (so BPatG BlPMZ 2007, 421, 422 Inlandsvertreter für  
§§ 25, 30 PatG) oder zu löschen ist (so in der Tendenz BPatG 24 W (pat) 97/07  
Inlandsvertreter II, veröffentlicht unter www.bundespatentgericht.de, für § 96 Abs. 4  
MarkenG), bleibt, da im hier zu entscheidenden Sachverhalt ohne Bedeutung, abzuwarten.

## 27 W (pat) 53/08

Normen: MarkenG § 8 Abs. 1 Nr. 1, MarkenG § 8 Abs. 1 Nr. 2  
Spaghetti King  
Das Wort „König“ hat sich nicht als personifizierter Sachhinweis auf eine herausgehobene Qualität von Waren oder Dienstleistungen eingebürgert.

## 32 W (pat) 18/06

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2  
FlowParty/flow  
Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen kann dadurch begründet werden, dass eine einem Dritten gehörende ältere Marke als Stammbestandteil einer  
insgesamt prioritätsjüngeren Markenserie verwendet wird (Abweichung von BPatG, Beschl.  
v. 20.1.1992, 30 W (pat) 212/91). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die in die jüngere  
Markenserie übernommene ältere Marke durch Benutzung (auch) als Firmenkennzeichnung  
Hinweischarakter auf das Unternehmen des Inhabers der älteren Marke erlangt hat.

## 33 W (pat) 13/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
DeutschlandCard  
Zwischen der angemeldeten Wortmarke „DeutschlandCard“ und den (noch) beanspruchten  
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42, die insbesondere  
Informations- und Servicekarten (Smartcards), Datenlesegeräte hierfür, Entwicklung,  
Organisation von Kundenbindungssystemen sowie Plattformen hierfür und Druckereierzeugnisse sowie elektronische Publikationen umfassen, besteht ein derart enger beschreibender Bezug, dass das angesprochene allgemeine Publikum bzw. der Fachverkehr ohne  
weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Sinngehalt als solchen in Richtung auf  
eine Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Informations-, Bonus-, Prämien-, Kredit-,  
Zahlungs-, Service- und/oder Kundenkarte) erfasst und deshalb in der Beschreibung kein  
Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht  
(im Anschluss an BGH, Beschluss vom 16.12.2004 - ZB 12/02, GRUR 2005, 417  
- BerlinCard).

## 29 W (pat) 44/06

Normen: § 28 Abs. 1 MarkenG  
 §§ 80, 81 InsO  
 § 185 Abs. 2 BGB  
perfect. ./. Perfector  
Wurde der Widerspruch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch den  
nicht vertretungsberechtigten Anwalt des in der Insolvenz befindlichen und daher nicht verfügungsbefugten Markeninhabers eingelegt, so können beide Mängel durch die entsprechende Genehmigung des Insolvenzverwalters geheilt werden.

## 26 W (pat) 23/06

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
 Flaschenformen  
 1. 3D-Marken, die aus der Form einer Flasche bestehen, sind grundsätzlich  
 kennzeichnungsschwach.  
 2. Deshalb genügen zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr Abweichungen in  
 der Regel bereits geringfügige.

## 27 W (pat) 4/08

Normen: § 9 MarkenG  
KPLUS/u-plus  
Ein Markenbildungssystem genießt allenfalls bei einer besonders auffälligen Bildungsart  
zeichenrechtlichen Schutz. Dazu zählt die Kombination eines Buchstabens mit dem Zusatz  
""plus"" nicht.

## 29 W (pat) 58/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 MarkenG  
Farbmarke Signalgelb  
1. Außergewöhnliche Umstände im Sinne des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen  
 Gemeinschaften zur Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken (vgl. EuGH GRUR  
 2003, 604 - Libertel) können nur dann angenommen werden, wenn die beanspruchten  
 Waren oder Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen und somit spezifischen Marktsegments im wirtschaftlichen Sinne sind.  
2. Bei kostenlosen E-Mail-Diensten ist dies nicht der Fall. Die betriebliche Herkunftsfunktion eines Farbzeichens lässt sich daher nicht in Bezug auf die konkrete Dienstleistung beurteilen.  
3. Die Unterscheidungskraft kann daher nicht geprüft werden. Eine Eintragung ist nur im  
 Wege der Verkehrsdurchsetzung möglich.

## 33 W (pat) 118/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Stadtwerke Bochum  
1. Wird ein Zeichenbestandteil (hier: Stadtwerke Bochum) auf Grund der Monopolstellung der  
 Anmelderin in der Vergangenheit vom Verkehr faktisch nur mit ihr in Verbindung gebracht,  
 so führt dieser Umstand außerhalb eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens nicht zum  
 Ausschluss des Eintragungshindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.  
2. Zumindest für die Zukunft kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Liberalisierung des Energiemarktes (privatisierte oder teilprivatisierte) kommunale Unternehmen  
 in verschiedenen Gebietskörperschaften ihre Leistungen anbieten. Demzufolge besteht  
 ein Bedürfnis, die Kombination der allgemein üblichen Bezeichnung eines kommunalen  
 Unternehmens mit einer Ortsangabe für Dritte freizuhalten.  
3. Dies gilt auch dann, wenn diese Kombination mit einem Slogan (hier: Wir geben Ihnen die  
 nötige Energie) verbunden ist, der ausschließlich eine beschreibende Sachaussage  
 enthält.

## 29 W (pat) 33/08

Normen: §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG  
Farbmarke Gelb-Rot  
Eine abstrakt bestimmte Farbzusammenstellung eignet sich als Herkunftshinweis, wenn Farben als Unterscheidungsmittel auf dem einschlägigen Warensektor üblicherweise verwendet  
werden, ihre dekorative Wirkung in den Hintergrund tritt und mit ihnen keine Sachaussage  
verbunden ist.

## 28 W (pat) 215/07

Normen: § 47 MarkenG, § 240 ZPO  
Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des als Markeninhaber  
im Register Eingetragenen wird die danach ablaufende Frist zur Zahlung der fälligen Gebühr  
für die Verlängerung der Schutzdauer nicht nach § 240 ZPO unterbrochen. (Fortführung von  
BGH X ZB 5/07 vom 11. März 2008 - Sägeblatt - für das Markenrecht).

## 27 W (pat) 67/08

Normen: § 8 MarkenG  
Produktion für Dritte  
Das Herstellen von Waren im Auftrag Dritter ist keine bloße Hilfsdienstleistung, solange das  
selbständige Herstellen der Waren für Dritte wirtschaftlich vorstellbar ist.  
Dem Produzenten steht damit das Recht zu, durch die Eintragung den Schutz seiner Marke  
als Hinweis auf die Herkunft der von ihm erbrachten Dienstleistungen zu erlangen.  
""Produktions-Dienstleistungen” müssen zwar konkretisiert werden. Eine zwingende Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeiten bei der Produktion von Gegenständen wäre  
aber nicht praktikabel. Ebenso ist es nicht in jedem Fall notwendig, die zu produzierenden  
Gegenstände zu konkretisieren.  
Enthält ein Dienstleistungsverzeichnis keine Angaben über Material oder Bearbeitungsvorgänge, aber konkrete Waren, auf die sich die Herstellung bezieht, ist einer unbegrenzten  
Ausdehnung der Dienstleistung ein ausreichender Riegel vorgeschoben.  
Abgrenzung zu  
EuGH GRUR 2005, 764 - Praktiker  
BPatG vom 29. August 1995, Az: 27 W (pat) 39/94 - fesch & pfundig;  
BPatG vom 10. August 1998, Az: 30 W (pat) 90/97 - Scratch 'n sniff.

## 33 W (pat) 82/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 4, 9 MarkenG; §§ 39, 43  
 Kreditwesengesetz (KWG)  
DRSB Deutsche Volksbank  
Seit der Aufgabe der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb begründen in der Marke  
enthaltene Angaben, die sich auf den Anmelder oder Markeninhaber beziehen, grundsätzlich  
keine Schutzhindernisse mehr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 9 MarkenG. Derartige  
Schutzhindernisse müssen sich vielmehr aus der Marke an sich in Bezug auf die  
angemeldeten oder eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ergeben.

## 27 W (pat) 85/07

Normen: §§ 63, 71, 82 MarkenG; § 269 ZPO  
Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme  
1. Wird im Beschwerdeverfahren der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren  
 Marke zurückgenommen, wird nicht nur die von der Markenstelle im Widerspruchs- und  
 ggfs. im Erinnerungsverfahren getroffene Sachentscheidung über den Widerspruch,  
 sondern auch die darin enthaltene Kostenentscheidung, mit der einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, nach § 82 Abs. 1 MarkenG  
 i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos. Sie kann damit nicht (mehr) Grundlage  
 einer von dem hierdurch begünstigten Verfahrensbeteiligten bei der Markenabteilung  
 beantragten Kostenfestsetzung sein.  
2. Hat ein Verfahrensbeteiligter während des Widerspruchs- und ggf. Erinnerungsverfahrens vor der Markenstelle einen Antrag nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. im  
 Beschwerdeverfahren einen Antrag nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestellt, sind diese  
 nach Rücknahme des Widerspruchs in Anwendung des in § 140 BGB zum Ausdruck  
 kommenden allgemeinen Rechtsgedankens in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 bzw.  
 § 71 Abs. 4 MarkenG umzudeuten, so dass nach der Rücknahme des Widerspruchs  
 nunmehr über die Kosten des Verfahrens neu zu befinden ist. Wird der Widerspruch  
 dabei nach Erhebung der Beschwerde zurückgenommen, gebietet es in der Regel die  
 Verfahrensökonomie, dass das Gericht nicht nur nach § 71 Abs. 4 MarkenG über die  
 Kosten des Beschwerdeverfahrens, sondern auch nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG  
 über die Kosten des Widerspruchs- und ggf. eines Erinnerungsverfahrens entscheidet.  
3. Hat ein Markeninhaber Widerspruch aus einer prioritätsälteren Markenanmeldung eingelegt und wird später durch rechtskräftige Entscheidung über die Schutzfähigkeit der  
 Widerspruchsmarke festgestellt, dass der Markenteil, auf welchen er seinen Widerspruch stützt, nicht am Schutzumfang der Widerspruchsmarke teilnimmt, entspricht es  
 im Allgemeinen der Billigkeit, ihm nach §§ 63, 71 MarkenG diejenigen Kosten des Widerspruchs-, Erinnerungs- oder Beschwerdeverfahrens (einschließlich der notwendigen  
 Kosten des Inhabers der angegriffenen Marke) aufzuerlegen, die in der Zeit nach  
 Kenntnisnahme dieser rechtskräftigen Entscheidung angefallen sind.

## 28 W (pat) 20/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 21/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie, § 8 Abs. 1 MarkenG  
Orange/Schwarz  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben sowie bei festen Angaben zu den Mengenanteilen der beanspruchten Farben (z. B. 2/3 Orange, 1/3 Schwarz) weder den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn die Markenbeschreibung weder die konkrete Aufteilung der Farbanteile  
 noch deren räumliche Anordnung zu einander festlegt. Denn eine solche Markenbeschreibung führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 22/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie, § 8 Abs. 1 MarkenG  
Orange/Schwarz II  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben sowie bei festen Angaben zu den Mengenanteilen der beanspruchten Farben (z. B. 2/3 Orange, 1/3 Schwarz) weder den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn die Markenbeschreibung weder die konkrete Aufteilung der Farbanteile  
 noch deren räumliche Anordnung zu einander festlegt. Denn eine solche Markenbeschreibung führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem Markenschutz nicht zugänglich ist.  
3. Selbst die Angabe, dass z. B. mindestens 2/3 einer Farbe zusammenhängend in Erscheinung treten sollen, führt zu einer unbestimmten Zahl konkreter Farbzusammenstellungen.

## 28 W (pat) 23/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 57/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 26 W (pat) 4/05

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG  
Ehemaliges DDR-Staatswappen  
Das dem inländischen Durchschnittsverbraucher in rechtserheblichem Umfang bekannte  
ehemalige DDR-Staatswappen ist geeignet, unterschiedlichste Waren ihrer geographischen  
Herkunft sowie ihrer Art nach zu beschreiben. Ihm fehlt deshalb auch jegliche Unterscheidungskraft.

## 26 W (pat) 69/05

Normen: § 50 Abs. 3 MarkenG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 5 2. Alternative MarkenG  
(Ehemaliges) DDR-Symbol der Sicherheitskräfte  
Die Eintragung des aus dem Staatswappen der ehemaligen DDR und dem dieses Wappen  
umgebenden Schriftzug ""FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITER UND BAUERN MACHT"" bestehenden, von den Sicherheitskräften der ehemaligen DDR anlässlich von Auszeichnungen  
als Medaille bzw. Orden benutzten Wort-Bild-Symbols ist gemäß § 50 Abs. 3 i. V. m. § 8  
Abs. 2 Nr. 5 MarkenG von Amts wegen zu löschen, weil seine Eintragung von einem beachtlichen Teil der inländischen Durchschnittsverbraucher als politisch anstößig empfunden wird  
und ersichtlich gegen die guten Sitten verstößt.

## 28 W (pat) 15/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 16/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
Orange/Schwarz III  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 17/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 18/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 19/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 28 W (pat) 25/08

Normen: Artikel 2 Markenrichtlinie; § 8 Abs. 1 MarkenG  
1. Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit konturloser Farbzusammenstellungen.  
2. Eine konturlose Farbkombination, genügt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben weder den Anforderungen an die graphische  
 Darstellbarkeit noch dem markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot, wenn sie in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorsieht (z. B.  
 55 % bis 95 % Orange, 5 % bis 45 % Schwarz). Denn eine solche Markenbeschreibung  
 führt zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenstellungen, die dem  
 Markenschutz nicht zugänglich ist.

## 26 W (pat) 83/07

Normen: § 63 MarkenG, § 49 MarkenG, § 53 MarkenG  
Kostentragung bei Löschungsantrag wegen Verfalls  
Ein Kostenantrag im registerrechtlichen Löschungsverfahren wegen Verfalls ist  
statthaft.

## 29 W (pat) 168/04

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 MarkenG  
Farbmarke Gelb - Yello  
1. Im Markt der Telefonie- und Internetdienstleistungen nimmt das Publikum Einzeldienstleistungen regelmäßig nicht als spezifische Branche, sondern als Bestandteil eines umfassenden Leistungsspektrums der Telefon- und Internetanbieter wahr.  
2. Die betriebliche Herkunftsfunktion eines Farbzeichens für derartige Einzeldienstleistungen lässt sich daher nicht in Bezug auf die konkrete Dienstleistung überprüfen. Die  
 isolierte Anmeldung entsprechender Dienstleistungen erfüllt aus diesem Grund nicht die  
 vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften geforderte Voraussetzungen einer  
 sehr beschränkten Zahl von Waren oder Dienstleistungen und eines sehr spezifischen  
 Marktes.  
3. Fehlt es bereits an diesem Kriterium, so ist es nicht möglich, eine Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als betrieblichem Herkunftshinweis festzustellen. Die Eintragung kommt daher nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung in Frage.

## 29 W (pat) 61/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
 § 8 Abs. 3 MarkenG  
Farbmarke Sonnengelb  
Die Farbmarke Sonnengelb HKS 3 ist aufgrund Verkehrsdurchsetzung für Steuerfachzeitschriften ohne demoskopische Umfrage schutzfähig.

## 27 W (pat) 30/08

Normen: § 8 II 10 MarkenG, § 59 UrhG  
Hooschebaa  
Ohne Gestattung durch den Inhaber des Urheberrechts greift die Anmeldung einer bildlichen  
Wiedergabe einer urheberrechtlich geschützten Figur als Marke in die Rechte Dritter ein, was  
eine Bösgläubigkeit im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründet.  
Die Begründung von Markenschutz greift zudem in solchen Fällen in die Rechte Dritter nach  
§ 59 UrhG ein.

## 33 W (pat) 105/06

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Vierlinden  
1. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet die Eintragung von geografischen Herkunftsangaben  
 nicht nur, wenn diese für die betroffenen Waren- oder Dienstleistungsgruppen bereits  
 berühmt oder bekannt sind. Vielmehr sind auch geografische Bezeichnungen freizuhalten, für die vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, dass sie mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden (im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee).  
2. Bei Handelsdienstleistungen mit Waren des täglichen Konsums, die auf eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung gerichtet sind, besteht ein Freihaltungsbedürfnis  
 regelmäßig auch an den Namen weniger bekannter Ortschaften.  
3. „Vierlinden“ ist als Name eines Duisburger Stadtteils und einer Gemeinde in Brandenburg  
 nicht schutzfähig für Handelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, Getränken,  
 Haushaltswaren, Drogerieartikeln, Spielwaren, Bekleidungsartikeln, Schreibwaren.

## 32 W (pat) 61/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1  
 § 8 Abs. 3  
Die Drachenjäger  
Als Gattungsbezeichnung sog. Fantasy-Comic-Figuren entbehrt die Wortfolge ""Die Drachenjäger"" für mediale Waren und Dienstleistungen (Druckerzeugnisse, Bild- und Tonträger,  
Spiele und Spielzeug, Unterhaltung, Telekommunikation) jeglicher Unterscheidungskraft (Abgrenzung zu BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär.

## 26 W (pat) 94/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 9, 50 Abs. 1 MarkenG;  
 Art. 48 VO (EG) Nr. 1493/1999 und Anhang VII  
 Abschnitt F Nr. 1 lit. a);  
 § 46 Abs. 3 Nr. 3 lit. a WeinG  
""ACHKARRER CASTELLO""  
1. Nicht jede unmittelbare Abfolge einer geografischen Herkunftsangabe für Wein und  
 eines weiteren Begriffs oder Phantasiewortes stellt eine zur Täuschung des Durchschnittsverbrauchers über die geografische Herkunft und die Qualität von Weinen und  
 Schaumweinen geeignete oder eine nach den Bestimmungen des Weinrechts  
 unzulässige sog. Scheinlagebezeichnung dar.  
2. Neben der räumlichen Anordnung, der Schriftart und der Schriftgröße der einzelnen  
 Bestandteile sind für die Beurteilung der Frage, ob der Verbraucher irrtümlich eine - tatsächlich nicht existierende - Lagebezeichnung annimmt, auch alle weiteren Umstände,  
 die für ihn ohne gedankliche Analyse der Marke unmittelbar ersichtlich sind, wie z. B.  
 die Art, der Begriffsgehalt und die sprachliche Herkunft des an die Ortsangabe angefügten weiteren Wortes, von Bedeutung.  
3. Die Bezeichnung ""ACHKARRER CASTELLO"" ist nicht geeignet, den Eindruck einer  
 Scheinlagebezeichnung zu erwecken und deshalb auch nicht geeignet, das Publikum  
 über die Qualität oder andere für den Kaufentschluss wesentliche Eigenschaften von  
 Weinen, Schaumweinen und anderen alkoholischen Getränken zu täuschen, da es in  
 Achkarren eine - wenn auch ähnlich lautende - Lage gibt, von der die Weine stammen  
 können. Allein ein möglicher Irrtum über den tatsächlichen Namen der Lage stellt keine  
 i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG relevante Täuschungsgefahr dar.

## 33 W (pat) 32/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 Satz1 MarkenG  
Flaggenball  
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 Satz 1 MarkenG sind von der Eintragung Marken  
ausgeschlossen, die staatliche Hoheitszeichen oder ihre heraldischen Nachahmungen, wenn  
auch neben anderen Elementen enthalten. Dieses absolute Verbot, das staatliche  
Hoheitszeichen vor Missbrauch und privater Monopolisierung schützen soll, greift jedoch  
angesichts der erforderlichen engen Anforderungen nur dann, wenn der vom Sinn und  
Zweck der Vorschrift allein missbilligte Eindruck eines hoheitlichen Bezugs erweckt wird.  
Daran fehlt es, wenn ein Zeichen neben anderen Elementen aus der Kombination mehrerer  
verschiedener nationaler Symbole (hier: Staatsflaggen) besteht, so dass eine Zuordnung zu  
einem einzigen Hoheitsträger nicht mehr möglich ist, sondern lediglich ein Eindruck von  
Internationalität mit rein dekorativem Charakter entsteht.

## 33 W (pat) 57/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 3 MarkenG  
Farbe Lila  
Ein nachgewiesener Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % reicht auf einem sehr engen  
Warengebiet (hier Tapetenkleister) aus, um eine Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten  
Farbmarke (hier: Farbe Lila Pantone 258) zu bejahen, wenn weitere maßgebliche  
Gesichtspunkte hinzukommen, insbesondere eine überragende Stellung im Markt mit einem  
Marktanteil zwischen 59 und 71 % über einen Zeitraum von 10 Jahren.

## 26 W (pat) 60/08

Normen: § 8 Abs. 1 MarkenG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Variable Bildmarke  
Eine Bildmarke, die als sonstige Markenform eine Beschreibung mit variablen  
Angaben bezüglich der Begrenzungslinien enthält, ist mangels eines hinreichend  
bestimmten Schutzgegenstands nicht eintragungsfähig.

## 28 W (pat) 31/08

Normen: §§ 9 Iz MarkenG  
Charm Point  
Erschöpfen sich die Übereinstimmungen der Marken im beschreibenden Bereich, scheidet  
eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus.  
""Charm point"" und ""charm Club"" ist für Waren der Klassen nicht verwechselbar, da ""charm""  
die englische Bezeichnung für einen Schmuckanhänger ist.

## 29 W (pat) 67/07

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Bleistift mit Kappe  
1. § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV steht der Einreichung von Ansichten von Teilen eines  
 dreidimensionalen Zeichens nicht entgegen, wenn aus dem abgebildeten Gegenstand  
 und der Art der Darstellung hinreichend deutlich wird, dass sie sich auf die zweidimensionale grafische Wiedergabe des angemeldeten Zeichens beziehen und zu  
 einer einzigen Markenanmeldung gehören.  
2. Die Form eines Bleistifts mit Radiergummi an dem einen und Kappe an dem anderen  
 Ende ist schutzfähig, wenn sie einen deutlichen Abstand zu der auf dem Gebiet der  
 Schreib-, Zeichen- und Malgeräte anzutreffenden Gestaltungsvielfalt aufweist.

## 28 W (pat) 118/07

Normen: §§ 48, 50, 54 MarkenG  
Lackdoktor  
Kein Rechtsschutzinteresse des Löschungsantragstellers auf Fortsetzung des Löschungsverfahrens (Löschung ""ex tune"") bei Verzicht auf die angegriffene Marke und individueller  
Freistellung des Antragstellers im Beschwerdeverfahren.

## 26 W (pat) 2/08

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
CCCP  
Die auf die ehemalige Sowjetunion hinweisende Kurzbezeichnung ""CCCP"" unterliegt für die  
Waren Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2  
Nr. 2 MarkenG.

## 27 W (pat) 43/09

Normen: § 8 MarkenG  
Halle Münsterland  
Bei Veranstaltungsorten hat sich eine Übung herausgebildet, Betriebskennzeichnungen zu  
verwenden, die aus dem Namen einer Region oder eines Ortes und dem am Unternehmensgegenstand orientierten Begriff zusammengesetzt sind. Die Verbraucher sind deshalb daran  
gewöhnt, einen betrieblichen Herkunftshinweis auf diese Weise vermittelt zu bekommen.

## 24 W (pat) 43/06

Normen: MarkenG § 94 Abs. 1; VwZG a.F. §§ 3, 9 II; VwZG n.F.  
 § 8; ZPO §§ 180, 182, 418  
Unwirksame Zustellung  
1. Eine über eine Ersatzzustellung nach § 180 ZPO aufgenommene Zustellungsurkunde  
 erbringt nur Beweis darüber, dass der Postbedienstete die Sendung in einen an der  
 Zustelladresse befindlichen Briefkasten eingelegt hat, nicht aber darüber, dass der  
 Zustelladressat unter der betreffenden Adresse eine Wohnung unterhält. Die Urkunde  
 stellt insoweit lediglich ein Indiz für das Vorhandensein einer Wohnung dar, das im  
 Einzelfall entkräftet werden kann (im Anschluss an BGH NJW 1992, 1963).  
2. Zur Heilung eines Zustellungsmangels.

## 28 W (pat) 233/07

Normen: § 8 abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
MINI PLUS  
1. Das Tatbestandsmerkmal ""jegliche"" i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lässt nicht den  
 Schluss zu, dass bereits jede noch so geringe, irgendwie geartete Unterscheidungskraft  
 ausreichend wäre, um die markenrechtliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können. Vielmehr muss bei der Auslegung dieses Rechtsbegriff berücksichtigt werden, dass die Herkunftsfunktion der Marke stets im Vordergrund stehen muss, während weitere mögliche  
 Funktionen - wie etwa eine anpreisende oder produktbeschreibende Funktion - daneben  
 nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfen.  
2. Ergeben die Feststellungen zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft keinen eindeutigen Nachweis dafür, dass die Marke die Herkunftsfunktion erfüllen kann und dass diese  
 Herkunftsfunktion im Vordergrund steht, widerspricht die beantragte Eintragung ins Register dem im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Interesse,  
 die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren.

## 27 W (pat) 57/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Du bist Niedersachsen  
Die Aussage „Du bist Niedersachsen“ bezeichnet zwar keine reale Tatsache, besagt aber,  
dass der so Angesprochene Verantwortung für eine Region hat bzw. dass seine Befindlichkeit dazu in Bezug steht. In diesem Sinn ist der Slogan nicht unterscheidungskräftig.

## 27 W (pat) 5/08

Normen: §§ 54, 50, 8 Abs. 2 Nr. 1  
Myphotobook  
Ein Antrag auf Löschung einer Marke ist nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, wenn der Antragsteller seinerseits dasselbe Zeichen national und/oder international als  
Marke angemeldet hat und aus entsprechenden Eintragungen in anderen Verfahren Rechte  
geltend macht.  
§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG betrifft ausschließlich die Antragsbefugnis. Allein der Umstand,  
dass jedermann einen Löschungsantrag stellen kann, sagt nichts dazu, ob auch ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist. Außerhalb der konkreten Interessenlage zwischen Antragsteller  
und Inhaber der angegriffenen Marke besteht kein Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung absolut schutzunfähiger Marken aus dem Register (anders noch BPatGE 21, 140).  
Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs führt im Allgemeinen nicht zum Wegfall der Klagezulässigkeit, sondern der Klagebegründetheit, wenn der materiell-rechtliche Anspruch entfällt.  
In Löschungsverfahren, in denen der Antragsteller sich nicht auf ein eigenes Recht berufen  
muss, kann dies nicht zum Tragen kommen.  
Dem Inhaber des angegriffenen Zeichens bleibt es unbenommen, gegen die Anmeldung  
oder Eintragung des Zeichens des Antragstellers einen Löschungsantrag zu stellen.  
MYPHOTOBOOK fehlt seit 2004 für Buchbinderarbeiten die erforderliche Unterscheidungskraft, weil es beschreibt, dass ein auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmtes (""persönliches"") Fotobuch hergestellt wird.  
Zeigt ein lexikalischer Eintrag, dass die ""massive Markteinführung"" entsprechender Produkte  
im Jahr 2007 erfolgte, bedeutet dies im Hinblick auf die bekannte Dauer bei der Entwicklung  
technischer Neuerungen, dass es solche Produkte bereits 2004 gegeben haben muss. Hierfür spricht auch die Anmeldung einer solchen Bezeichnung für die hierzu erforderliche  
Dienstleistung, soweit keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dieses Indiz zu widerlegen.

## 30 W (pat) 22/06

Normen: VO (EG) 2081/92, VO (EG ) 510/06 § 130  
 Abs. 5, 6 MarkenG, § 133a Satz 2 MarkenG  
Münchner Weißwurst  
1. Das berechtigte Interesse, welches gem. § 133a Satz 2 MarkenG i. d. F. v. 15.12.2004  
 Voraussetzung für die Erhebung einer Beschwerde gegen einen nach § 130 Abs. 5 S. 1  
 MarkenG i. d. F. v. 15.12.2004 ergangenen Beschluss des Deutschen Patent- und  
 Markenamts ist, setzt eine unmittelbare und persönliche Betroffenheit i. S. d. 13.  
 Erwägungsgrunds der VO (EWG) 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von  
 geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und  
 Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 208 vom 24. Juli 1992 S. 1) voraus.  
2. Einem rechtsfähigen Verband zur Förderung der gewerblichen Interessen seiner  
 Mitglieder, die als Erzeuger von Lebensmitteln von der Eintragung der Bezeichnung  
 dieses Lebensmittels als geschützte geographische Angabe i. S. d. Art. 2 Abs. 2 lit. b) der  
 unter Nr. 1 zitierten Verordnung betroffen wären, steht kein berechtigtes Interesse an der  
 Erhebung der Beschwerde nach § 133a Satz 2 MarkenG i. d. F. v. 15.12.2004 zu.  
 Solchen Verbänden kann jedoch ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerdeerhebung aufgrund einer gewillkürten Prozessstandschaft zukommen.  
3. Ob eine zur Eintragung als geographische Angabe i. S. d. Art. 2 Abs. 2 lit. b) der unter  
 Nr. 1 zitierten Verordnung angemeldete Bezeichnung eine Gattungsbezeichnung ist,  
 muss in erster Linie anhand der objektiven Erzeugungs- und Vermarktungssituation, den  
 herrschenden Bezeichnungsgewohnheiten und der Verkehrsauffassung in Bezug auf das  
 mit der Angabe bezeichnete Produkt geprüft werden (im Anschluss an EuGH GRUR  
 Int. 1999, 532 - Feta (I), GRUR 2006, 71 - Feta (II), GRUR 2008, 524 - Parmesan). Den  
 Ergebnissen von Meinungsumfragen kommt hierbei regelmäßig geringere Bedeutung zu.  
 Besteht mangels eines relevanten Exports, Imports oder Verbrauchs des betreffenden  
 Lebensmittels kein rechtserheblicher Bezug zu der Erzeugungs- und Vermarktungssituation in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, sind die besagten Verhältnisse in  
 analoger Weise auf die Situation innerhalb und außerhalb des im Eintragungsantrag  
 spezifizierten geographischen Gebiets der Bundesrepublik Deutschland zu beziehen.  
 -2-  
4. Die Bezeichnung ""Münchner Weißwurst"" ist eine als geographische Herkunftsangabe  
 nicht eintragungsfähige Gattungsbezeichnung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der unter 1.  
 zitierten Verordnung.

## 33 W (pat) 89/07

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2  
Saugauf  
Das Freihaltungsbedürfnis an einem i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG waren- und dienstleistungsbeschreibenden Verb erfasst nicht nur die Infinitivform, sondern erstreckt sich regelmäßig auch auf den Imperativ.  
Der Imperativ „saugauf“ des Verbs „aufsaugen“ ist für Waren (wie z. B. Staubsaugerfilterbeutel, Staubsaugerbeutel, Filtermaterialien einschließlich Filter aus Papier für Staubsauger), die zur Verwendung im Zusammenhang mit Staubsaugern bestimmt sind und für  
entsprechende Einzelhandelsdienstleistungen als bloße Bestimmungsangabe nicht eintragungsfähig.  
Die regelwidrige Zusammenschreibung vermag nicht schutzbegründend zu wirken.

## 33 W (pat) 21/07

Normen: § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Trüffelpralinen (Mehrfachslogan)  
1. Die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) und das zur  
Umsetzung der Richtlinie erlassene Markengesetz enthalten - anders als das Patentgesetz  
mit § 34 Abs. 5 - keine Vorschrift, welche die fehlende Einheitlichkeit als Eintragungshindernis normiert. Daher stellt die Einheitlichkeit eines Zeichens kein zulässiges Kriterium  
bei der Prüfung der Schutzfähigkeit dar.  
2. Einer komplexen Gesamtwortfolge, die aus mehreren Slogans ohne ersichtlichen  
Zusammenhang besteht, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft, weil der Verkehr an  
entsprechende Mehrfachslogans als Kennzeichnung nicht gewöhnt ist.  
3. Der Wortfolge  
 Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN  
 Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist  
 Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit  
fehlt die Unterscheidungskraft in Bezug auf verschiedene Waren und Dienstleistungen der  
Klassen 30, 35 und 42, auch wenn sich ein waren- und dienstleistungsbeschreibender  
Zusammenhang nicht oder nicht in Bezug auf alle drei in der angemeldeten Marke  
enthaltenden Slogans herstellen lässt.

## 29 W (pat) 13/06

Normen: Art. 3 MRL, Art. 3 GG, § 61 Abs. 1 MarkenG  
SCHWABENPOST  
Zur Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts im Hinblick auf Vorentscheidungen zu vergleichbaren Zeichen (im Anschluss an EuGH Rs. C-39/08 und  
C-43/08).

## 24 W (pat) 37/08

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b MarkenG  
Xxero/Zero  
1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wird  
 - herkömmlicher deutscher Auffassung und ständiger Praxis entsprechend - weiterhin  
 davon ausgegangen, dass bereits eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen in einer Richtung (im vorliegenden Fall in phonetischer) für die Annahme einer  
 solchen ausreichend ist. Der in der Rechtsprechung der Gerichte der Europäischen  
 Gemeinschaft entwickelten sog. Neutralisierungslehre vermag sich der Senat angesichts der entgegenstehenden gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung in  
 Deutschland (zuletzt BGH GRUR 2008, 803, Nr. 21 - HEITEC; GRUR 2008, 903,  
 Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO) nicht anzuschließen.  
2. Die Marken ""Xxero Luxury Cosmetics"", wobei der auch in Alleinstellung zu berücksichtigende Eingangsbestandteil klanglich (meist) als ""ksero"" in Erscheinung tritt, und  
 ""zero"" (überwiegend gesprochen wie ""tsero"") sind sich phonetisch hochgradig ähnlich  
 und unterliegen für, jeweils identisch registrierte, Körperpflegemittel und Parfümeriewaren einer (unmittelbaren) Verwechslungsgefahr.

## 27 W (pat) 115/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 6, Abs. 4 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit. h  
 MarkenrechtsRL  
BSA  
1. Anders als bei der Verwendung der Bundesfarben, die als solche kein Hoheitszeichen i. S.  
v. § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sind, als bloßes Gestaltungs- oder Dekorationsmerkmal, wie in  
D-Info (vgl. BPatG GRUR 2005, 679) oder Bodensee-Arena (vgl. BPatG 32 W (pat) 11/01),  
führt die Aufnahme der wesentlichen heraldischen Merkmale der Bundesflagge als  
Bestandteil einer Kombinationsmarke zu derem Ausschluss von der Eintragung als Marke  
(im Anschluss an EuG, Urteil vom 21.04.2004, T-127/02, GRUR 2004, 773).  
2. Dies gilt auch, wenn nicht nur die wesentlichen heraldischen Merkmale der Bundesflagge,  
sondern auch diejenigen der Europaflagge nachgeahmt werden und beide Nachahmungen  
zwar ineinander zu einem einheitlichen Bild zusammengeführt werden, aber die einzelnen  
Flaggen als solche ohne Mühe erkennbar bleiben.

## 27 W (pat) 89/09

Normen: § 9 MarkenG  
Schokoladenmädchen  
Die Kennzeichnungskraft einer Bildmarke ist unterdurchschnittlich, wenn es sich bei  
der Abbildung um ein bekanntes Gemälde handelt, das vielfältig von Dritten verwendet wird.

## 27 W (pat) 93/09

Normen: § 8 MarkenG  
Copernikus  
Dienstleistungen wie Telekommunikation, Ausstrahlung und Senden von Rundfunk- und  
Fernsehprogrammen dienen der technischen Infrastruktur zur Vermittlung geistiger Inhalte  
und haben damit selbst keinen informativen Inhalt, den ein Zeichen im Sinn einer  
Inhaltsangabe beschreiben könnte. Dass technische Dienstleistungen der genannten Art für  
inhaltlich-thematisch festgelegte Programme angeboten werden können, ist demgegenüber  
nicht relevant.

## 29 W (pat) 19/08

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG  
 §§ 33 Abs. 1, 2, 32 Abs. 2, 36 Abs. 1 Nr. 1,  
 36 Abs. 2 MarkenG  
Schultütenspitze  
Zu den Voraussetzungen der Anmeldung einer Positionsmarke (§§ 6 Nr. 6, 12 Abs. 3  
MarkenV), sowie zur Beanstandungspflicht des DPMA gemäß § 36 Abs. 2 i. V. m.  
§§ 33 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 2, 36 Abs. 1 Nr. 1, 36 Abs. 2 MarkenG unter Verschiebung des Anmeldetags (vgl. BPatG GRUR 2007, 63 - KielNET).

## 27 W (pat) 19/09

Normen: § 9 MarkenG  
IDW-Informationsdienst Wissenschaft  
Wirkt eine in eine jüngere Marke übernommene Buchstabenfolge dort als Akronym der weiteren Zeichenbestandteile, besteht eine assoziative Verwechslungsgefahr mit der älteren  
Marke, die nur aus der Buchstabenfolge oder zusätzlich glatt beschreibenden Bestandteilen  
besteht, die kein anderes Verständnis des Akronyms nahelegen.

## 24 W (pat) 22/09

Normen: MarkenG § 63 Abs. 1 S. 1  
SBA International  
Zur Kostenauferlegung im Widerspruchsverfahren in Fällen, in denen der Inhaber der  
angegriffenen Marke vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwechselbare ältere Marke hingewiesen worden ist, zwischen den Verfahrensbeteiligten  
gleichzeitig aber noch das Bestehen älterer Rechte an dem betreffenden Zeichen  
nach § 5 MarkenG streitbefangen ist.

## 28 W (pat) 103/08

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
ID  
1. Der Prüfungsmaßstab zur Beurteilung der erforderlichen Unterscheidungskraft  
 wird maßgeblich davon bestimmt, dass dieser Rechtsbegriff ausschließlich  
 herkunftsbezogen zu definieren ist und die Herkunftsfunktion einer Marke neben  
 anderen möglichen Funktionen stets im Vordergrund stehen muss.  
2. Für eine Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es nicht erforderlich,  
 dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, mit denen die fraglichen Waren oder  
 Dienstleistungen direkt bezeichnet bzw. ihre Merkmale direkt beschrieben  
 werden.

## 24 W (pat) 82/08

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2  
""pn printnet / PRINECT""  
Wird in der angegriffenen jüngeren Marke ein schutzunfähiger Bestandteil markenmäßig herausgestellt, so kann er den Gesamteindruck dieser Marke prägen und eine  
Verwechslungsgefahr mit einer zumindest normal kennzeichnungskräftigen älteren  
Marke begründen (im Anschluss an BGH GRUR 1998, 930 - Fläminger; Abgrenzung  
zu BPatG 2002, 68 - COMFORT HOTEL).

## 26 W (pat) 156/03

Normen: §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
Flasche mit Grashalm  
Meldet ein Vertragspartner, der die Markenrechte der anderen Vertragspartei im Inland  
benutzen darf und die Markeninteressen im Geltungsbereich des Markengesetzes vertritt,  
eine 3-D-Marke zur Abwehr von potentiellen Angriffen der inländischen Mitkonkurrenten an,  
besteht gegen den Anmelder kein Löschungsanspruch wegen Bösgläubigkeit.

## 27 W (pat) 128/07

Normen: § 71 MarkenG  
Waterski  
Wer die Verlängerungsgebühr für eine Marke nach einem Widerspruch gegen einen  
Löschungsantrag wegen Verfalls nicht bezahlt, hat nicht automatisch die Kosten des  
Verfahrens zu tragen.

## 27 W (pat) 166/09

Normen: § 8 MarkenG  
Stadtwerke Dachau  
1. Teilrechtsfähige Verwaltungseinheiten können Immaterialgüterrecht, wie Markenrecht, erwerben.  
2. Kombinationen aus einer Ortsangabe und ""Stadtwerke"" enthalten eine unterscheidungskräftige und nicht freihaltungsbedürftige betriebliche Herkunftsangabe.  
3. Die Verwendung einer solchen Bezeichnung durch Private kann wettbewerbswidrig sein (Anschluss an BGH a. a. O. - Bundesdruckerei).

## 33 W (pat) 78/07

Normen: § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 516, 565 ZPO  
 analog, § 130a Nr. 6 ZPO  
Widerruf der Beschwerderücknahme  
Als rechtsgestaltende Prozesshandlung ist die Beschwerderücknahme schriftlich zu erklären.  
Dem Schriftformerfordernis genügt die erfolgreiche Übermittlung eines unterzeichneten  
Schriftsatzes per Telefax. Für die Wirksamkeit der Prozesshandlung ist die Nachreichung  
des Schriftsatzes im Original nicht erforderlich.  
Eine von einer autorisierten Person unterzeichnete Beschwerderücknahme ist auch dann  
wirksam, wenn sie ohne Willen des Verfahrensbeteiligten - etwa versehentlich durch das  
Büropersonal - abgesendet und vom Gericht empfangen wird. Den insoweit zurechenbaren  
Rechtsschein muss der Beteiligte gegen sich gelten lassen.  
Die rechtsgestaltende Prozesshandlung der Beschwerderücknahme ist als Bewirkungshandlung - abgesehen von Fallgestaltungen i. S. d. § 580 ZPO - weder widerrufbar noch  
anfechtbar.

## 33 W (pat) 52/08

Normen: §§ 37, 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG  
Burg Lissingen  
1. Nach ständiger und vom EuGH erneut bestätigter Rechtsprechung (Beschl. v. 12.2.2009,  
C-39/08 und C-43/08; GRUR 2009, 667 - Volks-Handy, Schwabenpost) sind Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine rechtlich bindende Wirkung zu  
entfalten. Die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Markeneintragungen ist allein auf  
der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen  
Entscheidungspraxis zu beurteilen.  
2. Daraus, dass der vom Anmelder angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz mit dem Gebot  
rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden muss, folgt, dass er sich keinesfalls auf  
eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine  
identische Entscheidung zu erlangen.  
3. Soweit das DPMA sich nicht im Einzelnen mit den vom Anmelder angeführten  
Voreintragungen auseinander gesetzt hat, stellt dies keinen, und schon gar keinen  
wesentlichen Verfahrensmangel i. S. d. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dar, der zwingende  
Voraussetzung für eine Zurückverweisung wäre (entgegen BPatG GRUR 2009, 683  
- SCHWABENPOST).  
4. Aus der Forderung des EuGH, dass die zuständige Behörde im Rahmen der Prüfung  
einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen  
berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen  
Sinne zu entscheiden ist oder nicht (a. a. O. Rn. 17), folgt lediglich, dass sich die Behörde  
mit den ins Verfahren eingeführten oder sonst ersichtlichen Argumenten, die für die  
Eintragung der verfahrensgegenständlich angemeldeten Marke sprechen, auseinandersetzen muss.  
5. Prüfungsgegenstand der Anmeldung ist die konkret angemeldete Marke und sind nicht  
Voreintragungen, auch wenn sie als Belege für die vermeintliche Schutzfähigkeit der  
Anmeldung eingeführt werden. Daher verbietet es sich, über die Frage der Schutzfähigkeit  
oder -unfähigkeit von Voreintragungen Aussagen zu treffen, zumal diese für deren  
Rechtsbeständigkeit keinerlei Auswirkung hätten.

## 27 W (pat) 134/08

Normen: § 9 MarkenG  
Materialbearbeitung  
Waren, die das Ergebnis einer Materialbearbeitung oder für die Materialbearbeitung  
geeignet sein können, wie z. B. Kleineisenwaren, Schlüsselanhänger, Schilder, sind  
zu der Dienstleistung ""Materialbearbeitung"" nicht gänzlich unähnlich.

## 26 W (pat) 56/08

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1, Abs. 4  
Ringflaschenöffner  
Eine für ""Flaschenöffner"" eingetragene dreidimensionale Marke unterliegt mangels  
hinreichender Unterscheidungskraft der Löschung, wenn der angesprochene Verkehr in der  
Gestaltung der Marke in Form eines Rings keinen Herkunftshinweis, sondern ein  
technisches Merkmal zur vorgesehenen Flaschenöffnung sieht.

## 28 W (pat) 213/07

Normen: §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
Käse in Blütenform III  
1. Eine bösgläubige Anmeldung setzt zwingend voraus, dass die fragliche Marke  
 mit dem Zeichen, für das ein schutzwürdiger Besitzstand geltend gemacht wird,  
 gleich oder jedenfalls zum Verwechseln ähnlich ist. Anderenfalls kann eine  
 Sperrwirkung von vornherein nicht eintreten. Übereinstimmungen in funktionsbedingten und damit schutzunfähigen Gestaltungselementen von Formmarken  
 können eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nicht begründen.  
2. Die Verwendung von Phantasiebegriffen, mit der funktionsbedingte Produktformen der Anschein einer willkürlichen und charakteristischen Gestaltung vermittelt werden soll, bleibt ohne Einfluss auf die Beurteilung ihrer Schutzfähigkeit.

## 27 W (pat) 55/09

Normen: §§ 82 MarkenG, 269 ZPO  
Wirkungslosigkeit eines Beschlusses nach Widerspruchsrücknahme  
1. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO sind im markenrechtlichen Widerspruchsund Beschwerdeverfahren über § 82 MarkenG nur in den Fällen anwendbar, in  
 denen die vorangegangenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes und/oder des Bundespatentgerichts ohne die Rücknahme des Widerspruchs zu einer Änderung der materiellen Rechtslage geführt hätten.  
2. Daher ist der Antrag der Widersprechenden auf Erklärung der Wirkungslosigkeit  
 dieser Beschlüsse, nachdem sie ihren Widerspruch aus ihrer älteren Marke  
 nach Erlass des Beschlusses des Bundespatentgerichts, mit dem die Beschwerde der Widersprechenden gegen die ihrem Widerspruch den Erfolg versagenden Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückgewiesen worden ist, zurückgenommen hat, wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig zurückzuweisen.

## 30 W (pat) 78/06

Normen: § 71 Abs. 1 MarkenG, §§ 23 Abs. 3 Satz 2, 33 RVG  
Gegenstandswert geografische Herkunftsangabe  
Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren über die beantragte Eintragung einer  
geografischen Herkunftsangabe beträgt im Regelfall 20.000 €. Bei mehreren Einsprüchen  
gegen die Eintragung kann ein Gegenstandswert von 25.000 € angemessen sein.

## 27 W (pat) 139/09

Normen: § 8 MarkenG  
German Poker Players Association  
Typische Verbandsnamen bezeichnen regelmäßig einen ganz bestimmten Verband, den es  
in der angegebenen Kombination aus geographischem Wirkungsfeld und Sachgebiet/Sportart nur einmal gibt. Die angesprochenen Verkehrskreise nehmen solche Verbandsnamen als  
betrieblich individualisierendes Kennzeichen, so dass die erforderliche Unterscheidungskraft  
vorliegt.  
Solange die Angabe keine unmittelbare, konkrete Aussage über die Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstige Merkmale von Waren und Dienstleistungen enthält, besteht auch kein  
Freihaltungsbedürfnis.

## 28 W (pat) 27/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 28 W (pat) 28/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 28 W (pat) 29/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 28 W (pat) 30/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 28 W (pat) 31/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 28 W (pat) 32/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 28 W (pat) 33/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Etikett  
1. Zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler, produktbezogener Formmarken.  
2. Ein ""Kennzeichnungsnotstand"" auf dem Produktbereich der Etiketten besteht nicht.  
3. Ein Registerschutz von gebräuchlichen Formgestaltungen für Etiketten, Bonrollen,  
 Anhängetafeln und vergleichbare Waren, wie beispielsweise rechteckige, konkave  
 oder konvexe Gestaltungsvarianten, kommt nur unter den Voraussetzungen einer  
 durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht (Abweichung von BGH I ZB 012/96 und I ZB 013/96 - Etikettenartige Umrahmungen).

## 27 W (pat) 220/09

Normen: § 8 Abs. 2 MarkenG  
Leitsatz:  
Voreintragungen im Anmeldeverfahren  
1. Zur Bedeutung von Voreintragungen vergleichbarer Drittmarken im Anmeldeverfahren.  
2. Der von Teilen der Instanzrechtsprechung und des Schrifttums geforderten sog.  
 ""Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes"" (vgl. BPatG GRUR 2009, 683, 684 - SCHWABENPOST; Töbelmann,  
 GRUR 2009, 1008) sind von Rechts wegen enge Grenzen gesetzt. Steht aufgrund des zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung einer angemeldeten Marke gegebenen Erkenntnisstandes - insbesondere von zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden Tatsachen, die belegen, dass für den Verkehr die beschreibende Bedeutung einer angemeldeten Kennzeichnung gegenüber ihrem Verständnis als Herkunftszeichen im Vordergrund steht - für den  
 zuständigen Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgrund seiner  
 eigenen Wertung fest, dass ein Schutzhindernis gegeben ist, darf ihm nämlich  
 eine innerdienstliche Anweisung, die tatsächlichen Grundlagen seiner Entscheidung anders zu werten, weder im Einzelfall noch durch Verwaltungsvorschriften  
 erteilt werden; solche allgemeinen Anweisungen überschritten das nach allgemeiner Ansicht nur eingeschränkt bestehende Weisungsrecht des Präsidenten  
 des Patentamts. Da solche Weisungen den Prüfer nicht binden können, erübrigen sich weitere Ausführungen zu den vom Anmelder genannten angeblichen  
 Voreintragungen, da diese nicht entscheidungserheblich sein können, wenn der  
 Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes ein Schutzhindernis für die  
 Eintragung der konkret zu beurteilenden Anmeldemarke für gegeben erachtet.

## 25 W (pat) 65/08

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 61 Abs. 1, § 79 Abs. 2  
Linuxwerkstatt  
1. Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken entfalten nach ständiger Rechtsprechung bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37  
 MarkenG für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und  
 auch im Beschwerdeverfahren des Bundespatentgerichts keinerlei verbindliche  
 Wirkung. Dies hat der EuGH im Hinblick auf seine insoweit klare bisherige  
 Rechtsprechung zuletzt nur noch im Beschlusswege entschieden (EuGH GRUR  
 2009, 667 (Tz. 17) Bild.T-Online.de und ZVS zu ""Volks.Handy u. a."" und  
 ""Schwabenpost""; vgl. dazu auch BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya).  
2. Eine Verpflichtung der zur Entscheidung berufenen Stellen zu einem Vergleich  
 der angemeldeten Marke mit den im Register eingetragenen Marken besteht  
 nicht. Die Äußerung des EuGH zur Berücksichtigung von Voreintragungen  
 (EuGH a. a. O.) gilt nur dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in  
 dieser Hinsicht über entsprechende Informationen verfügt, was bei bloßen Eintragungen regelmäßig nicht der Fall ist. Die zur Entscheidung berufene Stelle  
 muss sich im Rahmen von geltend gemachten Voreintragungen lediglich mit  
 den eingeführten oder sonst ersichtlichen, für die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke sprechenden Argumenten auseinandersetzen. Soweit  
 dies geschieht, ist auch dem Begründungserfordernis nach dem maßgeblichen  
 deutschen Verfahrensrecht gemäß § 61 Abs. 1 bzw. § 79 Abs. 2 MarkenG Genüge getan.  
3. In den Verfahren vor den Markenstellen (ebenso wie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht) verbieten sich Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken (zutreffend BPatG 2009, 1175, 1180 - Burg  
 Lissingen mit eingehender Begründung; a.A. BPatG GRUR 2009, 683  
 - SCHWABENPOST und GRUR 2009, 1173 - Freizeit-Rätsel-Woche). Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG sind ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Durch die Nennung von Voreintragungen werden diese ""Drittmarken"" nicht verfahrensgegenständlich. Das Markengesetz sieht auch keine Möglichkeit einer Beteiligung von Drittmarkeninhabern  
 vor. Schon deshalb kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sich abschließende oder vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit vorein-  
 -2-  
getragener Marken verbieten. Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit solcher  
Marken aus absoluten Gründen bleibt vielmehr ausschließlich dem dafür vorgesehenen Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.

## 25 W (pat) 7/09

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50, § 54  
Bonbonform  
Sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren  
Zweck, der darin liegt, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu  
bewahren, spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG  
gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der  
Inhaber angegriffener Marken bei Löschungsverfahren und zwar auch unter dem  
Aspekt, dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke nicht  
nur die zum Zeitpunkt der Eintragung gültige Gesetzeslage, sondern auch die zu  
diesem Zeitpunkt hierzu vorliegende Rechtsprechung maßgeblich sein soll (Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym  
in einem sehr speziellen Sonderfall.

## 27 W (pat) 241/09

Normen: § 8 MarkenG  
In Kölle doheim  
Der blickfangmäßige, dekorative Gebrauch eines Zeichens auf Waren lässt eine originär  
vorhandene Unterscheidungskraft nicht entfallen, wenn die Benutzung nicht auf diese Art  
beschränkt und eine markenmäßige Benutzung möglich ist.

## 27 W (pat) 250/09

Normen: § 8 MarkenG  
In Kölle jebore  
Der blickfangmäßige, dekorative Gebrauch eines Zeichens auf Waren lässt eine originär  
vorhandene Unterscheidungskraft nicht entfallen, wenn die Benutzung nicht auf diese Art  
beschränkt und eine markenmäßige Benutzung möglich ist.

## 27 W (pat) 104/09

Normen: § 8 MarkenG  
it.cadpilot  
Die Abgrenzung von zwei Wortbestandteilen durch einen Punkt hat sich in Anlehnung an die  
Schreibweise von Internetadressen als werbeübliches Gestaltungsmittel eingebürgert, das  
einem an sich nicht unterscheidungskräftigen Wortzeichen keine Unterscheidungskraft  
verleiht, wie auch die Binnengroßschreibung, die ebenfalls vor allem die Lesbarkeit  
erleichtert.

## 27 W (pat) 242/09

Normen: § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG  
TIANO  
Ist die Priorität einer Marke strittig, ist ein Widerspruch aus ihr mit der prozessualen  
Sorgfaltspflicht vereinbar, auch wenn sich letztlich die angegriffene Marke als prioritätsälter  
erweist.

## 24 W (pat) 142/05

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1  
VOLKSFLAT  
Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken können Anlass zu einer kritischen Überprüfung geben, ob ein im konkreten Fall angenommenes Schutzhindernis  
tatsächlich besteht, sie begründen aber keine Pflicht des Patentamts oder des Patentgerichts, sich mit diesen Marken im einzelnen auseinanderzusetzen und sich  
gegebenenfalls zu deren Schutzfähigkeit oder Schutzunfähigkeit zu äußern (vgl.  
EuGH MarkenR 2009, 478 - American Clothing/HABM).

## 26 W (pat) 188/09

Normen: § 91 MarkenG  
Zur Frage, ob bei verspätetem Eingang der Beschwerdegebühr der Beschwerdeführer die  
Zahlungsfrist schuldhaft versäumt hat, wenn er am letzten Tag der Frist die Bezahlung der  
Beschwerdegebühr per Blitzüberweisung veranlasst hat.

## 25 W (pat) 33/09

Normen: § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 und  
 Abs. 3; § 50 Abs. 1 und Abs. 2, § 54 MarkenG  
Goldhase in neutraler Aufmachung  
1. Jede maschinell gefertigte und verpackte Warenform erfordert bei der Produktion  
technische Maßnahmen wie Gussformen und ähnliches. Die Warenform setzt insoweit  
bestimmte technische Maßnahmen voraus, ist aber nicht selbst zur Erreichung einer  
technischen Wirkung erforderlich i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.  
2. Die dreidimensionale Form eines goldfarbenen sitzenden Osterhasen ohne weitere  
Ausstattungsmerkmale (Goldhase in neutraler Aufmachung) und ohne eigenwillige oder  
sonst auffällige Gestaltungsmerkmale weist für „Schokoladewaren“ regelmäßig keine  
Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Schokoladewaren werden zur  
Osterzeit in zahlreichen ähnlichen Varianten, die teilweise nur in Nuancen voneinander  
abweichen, von verschiedenen Herstellern auf dem Markt angeboten.  
3. Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert bei einer solchen Warenform  
keinen nahezu einhelligen Durchsetzungsgrad (im Anschluss an BGH GRUR 2010, 138,  
Tz. 42 - ROCHER-Kugel). Ein Kennzeichnungsgrad von 67,3 %, reicht hierfür aus. Für die  
Feststellung der Verkehrsdurchsetzung einer ausschließlich saisonal vertriebenen Warenform ist eine Verkehrsbefragung geeignet, die in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem  
jeweiligen Saisongeschäft durchgeführt wurde, zumal entsprechende Produkte nur zu dieser  
Zeit sich auf dem Markt in Konkurrenz gegenüberstehen.  
4. Die Anmeldung einer Warenform, die von verschiedenen Mitbewerbern ähnlich oder  
sogar identisch benutzt wird, erfolgt nicht ohne weiteres bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10  
 -2-  
MarkenG. Benutzt der Anmelder die angemeldete Warenform bereits vor der Anmeldung im  
Rahmen eines intensiven Marktauftritts und hat er zudem Anlass, davon auszugehen, dass  
diese Warenform von einem relevanten Teil des Verkehrs als Hinweis auf seinen Betrieb  
wahrgenommen wird, so stellt die markenmäßige Absicherung eine Maßnahme zur  
Förderung der eigenen Position im Wettbewerb dar und kann in aller Regel nicht als  
unlautere und rechtsmissbräuchliche Handlung angesehen werden. Sofern den  
Wettbewerbern - wie vorliegend - ausreichende weitere Möglichkeiten der Warengestaltung  
verbleiben, werden sie durch das mit der Eintragung im Markenregister verbundene  
Ausschließlichkeitsrecht nicht unzumutbar eingeschränkt. Dies setzt allerdings auch eine  
sachgerechte Bemessung des Schutzumfangs der Formmarke voraus.

## 27 W (pat) 211/09

Normen: § 8 Abs. 2, 3 MarkenG  
GELBE SEITEN  
1. Zur Darlegungs- und Beweislast im Verfahren über die Löschung einer kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke.  
2. Zu den Anforderungen an den Nachweis eines beschreibenden Gehalts eines in einer  
 Marke enthaltenen Begriffs (hier: Gelbe Seiten).  
3. Zur Berücksichtigungsfähigkeit von Verkehrsbefragungen, welche für eine gleichlautende früheren Marke durchgeführt wurden, als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer  
 später angemeldeten Marke.  
4. Zu den die subjektiven Voraussetzungen für eine Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2  
 Nr. 10 MarkenG betreffenden tatsächlichen Voraussetzungen.  
5. Eine Löschung der Marke ""Gelbe Seiten"" kommt nicht in Betracht, weil der Marke zum  
 Eintragungszeitpunkt (hier 1998) weder die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte  
 noch sie freihaltungsbedürftig war; darüber hinaus hatte die Anmelderin auch nachgewiesen, dass sie im Verkehr durchgesetzt war; schließlich gibt es auch keine Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Anmelderin. Bei dieser Beurteilung spielt es  
 keine Rolle, ob die Anmelderin zu einem früheren Zeitpunkt eine Monopolstellung innehatte, was allerdings auf dem betroffenen Waren- und Dienstleistungssektor (Branchenverzeichnisse) auch nicht der Fall war.

## 27 W (pat) 41/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG  
FickShui  
1. Der Schutz durch Markeneintragung unterliegt keinen engeren Grenzen als der nicht  
eingetragener Kennzeichen.  
2. Ein allgemeines Verbot muss alle Verwendungsformen einer Marke für alle beanspruchten  
Waren und Dienstleistungen umfassen, wenn daraus ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs.  
2 Nr. 5 MarkenG folgen soll.  
3. ""Feng-Shui"" ist ein kommerzialisierter Begriff, so dass seine Verballhornung zu ""FickShui""  
nicht anstößig oder diskriminierend im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG ist.  
4. Eine Prüfung, ob eine Marke dem guten Geschmack entspricht, ist nicht Gegenstand des  
Eintragungsverfahrens.

## 27 W (pat) 26/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG;  
 § 3 Abs. 1 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
Schumpeter School  
1. Personennamen unterliegen wie sonstige Wortmarken der Prüfung auf absolute  
Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG.  
2. Der Name eines Wissenschaftlers ist nicht automatisch ein beschreibender Fachbegriff für  
eine Lehreinrichtung.  
3. Die kennzeichnende Funktion eines Namens geht in einer Kombination mit ""School …""  
nicht verloren. Schulbezeichnungen enthalten mit einem Namen einer lebenden oder  
historischen Persönlichkeit einen betrieblichen Hinweis im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1  
MarkenG.  
4. Nur Namen historischer Personen, die Teil des der Allgemeinheit zustehenden kulturellen  
Erbes sind, unterliegen einem Freihaltebedürfnis im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG -  
ohne dass es darauf ankäme, ob sie als Merkmalsbezeichnung gesehen werden.  
5. Das Namensrecht erlischt mit dem Tod, der vermögensrechtliche Bestandteil 10 Jahre  
nach dem Tod des Namensträgers (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

## 28 W (pat) 502/09

Normen: §§ 3 Abs. 2 Nr. 1 + 2, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
""Schusswaffe""  
Bei der Ware ""Schusswaffen"" kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass die Warenform ausschließlich waren- bzw. technisch bedingt ist und damit die naturgetreue Abbildung einer Schusswaffe dem Schutz als Formmarke nicht zugänglich ist.

## 24 W (pat) 76/08

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2  
Speicherstadt  
Der Begriff ""Speicherstadt"" wird naheliegenderweise mit der Speicherstadt am Rande des  
Hamburger Hafens, einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt, in Verbindung  
gebracht. Er kommt, auch im Hinblick auf die Wertschätzung und die positiven Empfindungen, die der Verkehr diesem Tourismusmagnet entgegenbringt, für zahlreiche Waren und  
Dienstleistungen als beschreibende Angabe (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) in Betracht  
und entbehrt zudem - auch soweit kein enger waren- und dienstleistungsbeschreibender  
Bezug vorhanden ist - jeglicher Hinweiskraft auf einen individuellen Geschäftsbetrieb (gem. §  
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

## 28 W (pat) 8/10

Normen: § 9 I 2 MG  
ALLFAcolor ./. ALPHA  
1. Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist bei Einwortmarken nach wie vor allein auf  
 den Gesamteindruck abzustellen, so dass selbst die Aufnahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke nicht zwingend zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 905 ""Pantohexal"").  
2. ""ALLFAcolor"" und ""ALPHA"" nicht verwechselbar ähnlich im Bereich der Klasse 2.

## 30 W (pat) 31/08

Normen: Art. 5 Abs. 1,2,5 VO (EG) 510/2006  
Altbayerischer Senf  
1. Eine ""Vereinigung"" i. S. d. VO (EG) 510/2006 erfordert den Zusammenschluss mehrerer  
Erzeuger/Verarbeiter des gleichen Lebensmittels.  
2. Im Antrag auf Eintragung einer geografischen Angabe nach der VO (EG) 510/2006 ist das  
geografische Gebiet genau zu definieren.  
3. Das Erfordernis von ""Ansehen"" i. S. d. VO (EG) 510/2006 erfordert den Nachweis einer  
konkreten Qualitätserwartung des Verkehrs, die sich über die geografische Angabe hinaus  
auf zusätzliche Merkmale stützen muss.  
4. Nach Veröffentlichung des Antrags bedürfen Änderungen der Spezifikation vor der  
Entscheidung durch das Patentamt im Allgemeinen keiner erneuten Veröffentlichung.

## 27 W (pat) 514/10

Normen: § 8 MarkenG  
Ulmer Münster II  
Für die Ware Bier und die Dienstleistung Verpflegung/Beherbergung ist es nicht üblich, die  
geographische Herkunft statt durch Angabe eines Ortsnamens durch den Namen eines  
sakralen Gebäudes anzugeben.

## 27 W (pat) 32/09

Normen: § 37 Abs. 1 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG  
Neue Post  
Die grafische Ausgestaltung einer Marke führt umso eher zur Schutzfähigkeit, je komplexer  
die Grafik ist, auch wenn die einzelnen grafischen Elemente, jeweils für sich genommen  
werbeüblich sind.

## 30 W (pat) 33/07

Normen: Art. 2,5 VO (EG) 510/2006; Art. 2 VO (EG) 1898/2006;  
 § 130 MarkenG  
Münchner Senf  
1. Eine Vereinigung i. S. d. VO (EG) 510/2006 erfordert den Zusammenschluss mehrerer  
 Erzeuger/Verarbeiter desgleichen Lebensmittels.  
2. Ein einziger Erzeuger kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 1 S. 3 VO  
 (EG) 510/2006 i. V. m. Art. 2a/b VO (EG) 1898/2006 einen Antrag stellen und einer  
 Vereinigung gleichgestellt werden.  
3. ""Ansehen"" i. S. v. Art. 2 Abs. 1b) 2. Spiegelstrich VO (EG) 510/2006 ist keine Eigenschaft i. S. v. Art. 2b VO (EG) 1898/2006.  
4. Fehlt bereits die Antragsbefugnis, bedarf der Antrag keiner Veröffentlichung gemäß  
 Art. 5 Abs. 5 S. 1 VO (EG) 510/2006.

## 30 W (pat) 34/07

Normen: Art. 2, 5 VO (EG) 510/2006;  
 Art. 2 VO (EG) 1898/2006; § 130 MarkenG  
""Münchner Weißwurstsenf""  
1. Eine Vereintragung i. S. d. VO (EG) 510/2006 erfordert den Zusammenschluss mehrerer Erzeuger/Verarbeiter des gleichen Lebensmittels.  
2. Ein einziger Erzeuger kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 1 S. 1 VO  
 (EG) 510/2006 i. V. m. Art. 2a) b) VO (EG) 1898/2006 einen Antrag stellen.  
3. ""Ansehen"" i. S. v. Art. 2 Abs. 1b) 2. Spiegelstrich VO (EG) 510/2006 ist keine Eigenschaft i. S. v. Art. 2b VO (EG) 1898/2006.  
4. Fehlt bereits die Antragsbefugnis, bedarf der Antrag keiner Veröffentlichung gemäß  
 § 130 Abs. 4 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 5 S. 1 VO (EG) 510/2006.

## 30 W (pat) 51/08

Normen: §§ 132 Abs. 1, 133 a. F., 130 Abs. 4, 5 MarkenG, Art. 9  
 Abs. 2 VO (EG) 510/2006  
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste  
1. Die Beschwerdeberechtigung in den Fällen des §§ 130 V Satz 2, 133 Satz 1 MarkenG  
 erfordert, dass der Beschwerdeführer in seinem berechtigten Interesse betroffen sein  
 muss (§ 130 IV Satz 2 MarkenG entsprechend).  
2. Eine Ergänzung der Zutaten kann einen Grund zur Änderung der Spezifikation gemäß  
 § 132 Abs. 1 MarkenG (§ 133 MarkenG a. F.) darstellen.

## 27 W (pat) 148/09

Normen: § 8 MarkenG  
Cosmetics  
Da die Verwendung von kosmetischen Substanzen in Textilbekleidung und Schuhen Gegenstand der Forschung ist, besteht an ""Cosmetics"" zumindest ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis.

## 27 W (pat) 85/10

Normen: § 8 Abs. 2 MarkenG  
Konstanzer Konzilgespräch  
Das Publikum ist daran gewöhnt, Gesprächsbezeichnungen als Herkunftshinweis zu  
nehmen, wenn keine reine Angabe zu einem Gesprächsthema oder zu einer Gesprächsform  
vorliegt.  
Unterscheidungskraft ist auch gegeben für Dienstleistungen, die sich auf Angebote  
beziehen, die in einer mit der Marke bezeichneten Lokation stattfinden können.  
Etablissementbezeichnungen, die für das Etablissement selbst unterscheidungskräftig sowie  
nicht beschreibend sind, sind auch für Dienstleistungen um Veranstaltungen, die dort nur im  
Einverständnis mit dem Betreiber stattfinden können, unterscheidungskräftig.

## 24 W (pat) 80/08

Normen: § 49 Abs. 2 Nr. 3, § 53 MarkenG  
akustilon  
1. Die Mitteilung und Unterrichtung nach § 53 Abs. 4 MarkenG stellt einen der Erinnerung  
 bzw. Beschwerde zugänglichen Beschluss dar.  
2. Gegenstand eines entsprechenden Rechtsmittelverfahrens ist allein die Frage, ob ein  
 rechtswirksamer Widerspruch gegen die beantragte Löschung vorliegt.  
3. Ist ein Verfallslöschungsantrag darauf gestützt, dass der Inhaber der Marke die in § 7  
 MarkenG genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG),  
 wird aber der Löschung seitens oder für den eingetragenen Inhaber widersprochen, so ist  
 dem Antragsteller vor einer Mitteilung und Unterrichtung gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG  
 rechtliches Gehör zu gewähren; gegebenenfalls ist von Amts wegen zu ermitteln, ob ein  
 rechtswirksamer Widerspruch vorliegt.  
4. Die Zustellung der Mitteilung des Löschungsantrags an einen nicht mehr existenten  
 eingetragenen Inhaber der Marke ist unheilbar unwirksam und setzt die Widerspruchsfrist  
 des § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Lauf. Daher kommt eine Löschung nicht mehr in  
 Betracht, wenn ein formell durch Umschreibungsantrag oder Umschreibung legitimierter  
 Erwerber der Marke der Löschung im weiteren Verlauf des Verfahrens wirksam  
 widerspricht.

## 27 W (pat) 542/10

Normen: § 8 Abs. 2 MarkenG  
AkadIng  
Aufgrund einer vorangestellten beschreibenden Wortfolge kann eine an sich  
markenschutzfähige Abkürzung schutzunfähig werden, wenn sie als Akronym der Wortfolge  
wirkt (entgegen BPatG GRUR 1989, 513 – IBA).

## 30 W (pat) 55/07

Normen: Art. 5 VO (EG) 510, 2006; §§ 130, 70 Abs. 3 Nr. 1  
 MarkenG  
Bayerischer Süßer Senf  
1. Im Lauf der Prüfung des Antrags sind nach seiner Veröffentlichung Änderungen der  
 Spezifikation zulässig, soweit sie nicht willkürlich sind.  
2. Die Angaben von Gründen kann im Beschwerdeverfahren nachgeholt werden. Auch  
 können Änderungen zurückgenommen werden.  
3. Bei fehlender Entscheidung des Patents in der Sache kann die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden.

## 33 W (pat) 9/09

Normen: §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 und 3,  
 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 99 ZPO  
IGEL PLUS/ PLUS  
1. Die isolierte Anfechtung einer Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ist gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens  
 vor dem Bundespatentgericht zulässig.  
2. Das Vorliegen von Gründen der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist als  
 gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung des Ermessens vom Bundespatentgericht  
 im Beschwerdeverfahren zu überprüfen.  
3. Für eine Kostenentscheidung zu Lasten eines Beteiligten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1  
 MarkenG aus Gründen der Billigkeit bedarf es besonderer Umstände. Erforderlich ist  
 regelmäßig ein schuldhafter Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht. Dieser kann vorliegen, wenn ein Beteiligter versucht, in  
 einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen.  
 Von einer aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation kann nicht ausgegangen werden, wenn zur Zeit der Verfahrenseinleitung keine  
 einheitliche Rechtsprechung existiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des unterliegenden Beteiligten gibt, mögen diese auch erst während des Verfahrens getroffen  
 worden sein.  
 Im vorliegenden Verfahren ist die Rechtslage komplex und es gibt Entscheidungen zugunsten der Widersprechenden, so dass es unbillig wäre, dieser die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.  
4. Die Entscheidung über eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG darf  
 nicht pauschal erfolgen. Deshalb sind auch bei erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerden sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen.  
 Wenn der in der Hauptsache obsiegende Beteiligte lediglich im Hinblick auf die isolierte  
 Kostenbeschwerde unterliegt, kann eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2  
 MarkenG unbillig sein, so dass gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte  
 seine Kosten selbst zu tragen hat.  
 -2-  
5. Bei einer erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerde kann es gerechtfertigt sein, die  
 Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen.

## 29 W (pat) 147/03

Normen: § 8 II Nr. 1; § 73 Abs. I MarkenG; § 81 Abs. 1 Satz 1  
 letzter Halbsatz i. V. m. § 86 Abs. 1, 2 Halbsatz VwGO  
Portraitfoto Marlene Dietrich II  
1. Zur Frage inwieweit bei Merchandisingartikeln es bei einem Portraitfoto einer  
 bekannten (verstorbenen) Person zur Bejahung der Unterscheidungskraft nicht  
 auf die Art und Weise einer möglichen oder marktüblichen tatsächlichen Anbringung des Bildes auf entsprechenden Waren ankommen kann, sondern  
 allein auf die Eintragung im Register (BGH GRUR 2006, 766 - Stofffähnchen).  
 Bei solchen Zeichen ist zu unterscheiden zwischen der Anmeldung als Bildmarke oder als Positionsmarke (zur weiteren Klärung von BGH I ZB 21/06 vom  
 24. April 2008, GRUR 2008, 1093; MarkenR 2008, 499; im Anschluss an  
 29 W (pat) 85/07, Beschluss vom 5. Nov. 2008 - TOOOR!).  
2. Zur Grenze der Amtsermittlung bei der Feststellung von fehlenden Belegen für  
 Feststellungen zur Üblichkeit von Zeichen im beanspruchten Warensegment  
 einerseits und zur Mitwirkungspflicht der Partei andererseits.

## 26 W (pat) 115/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG  
 §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG  
Post II  
1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.  
2. Die Anbringung des Wortes ""POST"" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung  
 dar.  
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener  
 Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem  
 von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff ""POST"" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung  
 i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.  
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der  
 methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen  
 Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im  
 Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren - auch im Rahmen  
 des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von  
 Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

## 26 W (pat) 24/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG  
 §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG  
Post II  
1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.  
2. Die Anbringung des Wortes ""POST"" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung  
 dar.  
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener  
 Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem  
 von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff ""POST"" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung  
 i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.  
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der  
 methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen  
 Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im  
 Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren - auch im Rahmen  
 des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von  
 Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

## 26 W (pat) 25/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG  
 §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG  
Post II  
1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.  
2. Die Anbringung des Wortes ""POST"" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung  
 dar.  
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener  
 Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem  
 von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff ""POST"" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung  
 i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.  
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der  
 methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen  
 Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im  
 Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren - auch im Rahmen  
 des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von  
 Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

## 26 W (pat) 26/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG  
 §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG  
Post II  
1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.  
2. Die Anbringung des Wortes ""POST"" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung  
 dar.  
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener  
 Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem  
 von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff ""POST"" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung  
 i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.  
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der  
 methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen  
 Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im  
 Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren - auch im Rahmen  
 des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von  
 Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

## 26 W (pat) 29/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG  
 §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG  
Post II  
1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.  
2. Die Anbringung des Wortes ""POST"" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung  
 dar.  
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener  
 Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem  
 von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff ""POST"" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung  
 i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.  
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der  
 methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen  
 Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im  
 Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren - auch im Rahmen  
 des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von  
 Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

## 26 W (pat) 27/06

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG  
 §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG  
Post II  
1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.  
2. Die Anbringung des Wortes ""POST"" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung  
 dar.  
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener  
 Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem  
 von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff ""POST"" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung  
 i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.  
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der  
 methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen  
 Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im  
 Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Löschungsverfahren - auch im Rahmen  
 des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von  
 Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Löschungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.

## 33 W (pat) 14/10

Normen: § 61 Abs. 1 MarkenG; § 20 Abs. 2 Satz 1 und 2 DPMAV  
Unterschriftsmangel II  
Zur schriftlichen Ausfertigung eines Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts  
gehört die Unterschrift des an seinem Zustandekommen beteiligten Amtsträgers oder  
- ersatzweise - der Abdruck seines Namens zusammen mit einem Abdruck des Dienstsiegels  
des Deutschen Patent- und Markenamts auf dem Original.  
Fehlt es daran, so ist der Beschluss mangels gesetzlich vorgeschriebener Form unwirksam,  
was vom Bundespatentgericht festzustellen ist. Eine Nachholung der Unterschrift oder der  
Anbringung des Dienstsiegels im Beschwerdeverfahren ist bei einem im schriftlichen  
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erlassenen Beschluss nicht möglich  
(Weiterentwicklung von BPatGE 41, 44 f.).

## 28 W (pat) 36/10

Normen: §§ 66, 82 Abs. 1 Satz 1, 91 MarkenG, 134 PatG,  
 §§ 114 ff. ZPO  
Die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor  
dem Bundespatentgericht richtet sich gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nach den Bestimmungen der §§ 114 ff. ZPO.

## 33 W (pat) 47/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
STUBENGASSE MÜNSTER  
Unauffällige grafische Gestaltungen, die die Wortelemente eines Zeichens nur durch  
einfache Striche/Unterstreichungen, Rahmen oder ähnliches hervorheben und übliche  
Farben verwenden, wie rote und graue Farbtöne, sind nicht als eigenständiges Element  
einer Marke anzusehen, sondern lediglich als akzessorisches, nebensächliches Annex des  
Wortzeichens, was es rechtfertigt, eine derartige Bildmarke als ausschließlich  
beschreibendes Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückzuweisen.

## 27 W (pat) 276/09

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
PowerTeacher  
„Power“ verleiht Wortzusammensetzungen in der Regel keine Unterscheidungskraft, sondern  
betont die Leistungsfähigkeit von Waren und den Anbietern von Dienstleistungen.

## 27 W (pat) 88/10

Normen: § 64a MarkenG - § 6 Abs. 2 PatKostG - § 91 Abs. 1  
 MarkenG - § 71 Abs. 1 MarkenG  
fehlende Einzugsermächtigung  
1. Es ist kausal für ein Versäumen der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr, wenn der  
 die Sache bearbeitende Anwalt trotz des Fehlens der üblicherweise vorbereiteten  
 Einzugsermächtigung keine Anweisung zu deren Erstellung erteilt.  
2. Dies ist auch eine Sorgfaltspflichtverletzung, die es als billig erscheinen lässt, der  
 Beschwerdeführerin nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Verfahrenskosten  
 aufzuerlegen.

## 33 W (pat) 133/08

Normen: § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG; Art. 3 Abs. 1 b) und c)  
 MarkenRL (richtlinie 2008/95/EG des Europäischen  
 Parlaments und des Rates vom 22.10.2008  
Multi Markets Fund MMF  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 b) und c) der  
Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der  
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl. EU Nr.  
L 299 vom 08.11.2008, S. 25) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
Ist das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 b) und/oder c) der Richtlinie auch auf ein  
Wortzeichen anzuwenden, das aus der Zusammenfügung einer beschreibenden  
Wortkombination und einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die  
Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der beschreibenden Wörter wahrgenommen  
wird, weil sie deren Anfangsbuchstaben wiedergibt, und die Gesamtmarke damit als  
Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw. Abkürzungen  
verstanden werden kann?

## 33 W (pat) 77/08

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, §§ 50 Abs. 1, 54  
 Abs. 1 MarkenG; Art. 3 Abs. 1 b) und c) der Richtlinie  
 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des  
 Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der  
 Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008  
 (ABl. EU Nr. L 299 vom 08.11.2008, S. 25).  
NAI - Der Natur-Aktien-Index  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 b) und c) der  
Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der  
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl. EU Nr.  
L 299 vom 08.11.2008, S. 25) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
Ist das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 b) und/oder c) der Richtlinie auch auf ein  
Wortzeichen anzuwenden, das aus der Zusammenfügung einer - isoliert betrachtet - nicht  
beschreibenden Buchstabenfolge und einer beschreibenden Wortkombination besteht, wenn  
die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der beschreibenden Wörter  
wahrgenommen wird, weil sie deren Anfangsbuchstaben wiedergibt, und die Gesamtmarke  
damit als Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw.  
Abkürzungen verstanden werden kann?

## 27 W (pat) 533/10

Normen: § 9 MarkenG  
ROCCO MILES  
1. Die Annahme, dass sich die Verbraucher in aller Regel bei aus Vor- und Familiennamen  
 gebildeten Zeichen am Gesamtnamen orientieren, führt insbesondere im Modebereich zu  
 erheblichen nicht hinnehmbaren Problemen bei der Durchsetzung von Rechten aus sog.  
 Namensmarken.  
2. Bei der Kombination ""ROCCO MILES"" spricht gegen eine selbständig kollisionsbegründende Stellung von ""MILES"", dass es sich dabei nicht um einen bekannten, typischen  
 oder einprägsam-auffallenden Nachnamen handelt, Rocco als Vorname nicht zur Identifizierung einer Person namens Rocco Miles genügt und dass ""ROCCO"" weder ein beschreibender Begriff ist noch als Bezeichnung einer bestimmten Linie der Marke ""MILES""  
 wirkt.  
3. Es besteht nicht die Gefahr, dass die Verbraucher ""ROCCO MILES"" und ""MILES"" gedanklich miteinander in Verbindung bringen. ""MILES"" wirkt nicht in einem Maße als  
 Nachname, dass der Verbraucher bei ""ROCCO MILES"" annehmen wird, er erfahre nun  
 auch den Vornamen des Modeschöpfers Miles oder ein Familienmitglied habe eine weitere Linie kreiert.  
4. Die Rechtsbeschwerde wird im Hinblick auf die Frage zugelassen, inwieweit bei einem  
 aus Vor- und Nachname erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende Bestandteil  
 der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung nicht unmittelbar als Nachname verstanden  
 wird, in einem zusammengesetzten Zeichen im Modebereich eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitzt.

## 26 W (pat) 47/10

Normen: §§ 23 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 2 RVG  
Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren  
Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird im Regelfall einer im Inland noch unbenutzten  
Marke ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für angemessen erachtet (Anschluss an  
BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/09, Beschluss vom 5. August 2008).

## 25 W (pat) 182/09

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2; § 83 Abs. 2 Nr. 1  
Neuschwanstein  
1. Das Wort „Neuschwanstein“ bezeichnet eindeutig und ausschließlich das im  
19. Jahrhundert im Auftrag von König Ludwig II. gebaute weltberühmte Schloss in  
Schwangau und eignet sich als Angabe eines Reiseziels, nämlich dieser  
Touristenattraktion ersten Ranges „Schloss Neuschwanstein“. In Bezug auf die  
Dienstleistungen „Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen zur Verpflegung und  
Beherbergung von Gästen“ stellt diese Bezeichnung deshalb eine beschreibende  
Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Im Zusammenhang mit Reisedienstleistungen wird die Art, die Beschaffenheit bzw. die Bestimmung dieser  
Dienstleistungen angegeben, in Bezug auf die „Dienstleistungen zur Verpflegung und  
Beherbergung von Gästen“ werden die Merkmale der Dienstleistungen dahingehend  
beschrieben, dass diese in einem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einer  
Reise zum Schloss oder einem Besuch des Schlosses erbracht werden.  
2. Bezeichnungen bekannter Touristenattraktionen wie „Neuschwanstein“ fehlt im  
Zusammenhang mit Waren, die im Umfeld solcher touristischer Ziele üblicherweise  
als Souvenirartikel oder zur Deckung eines Bedarf der Touristen an Speisen,  
Getränken oder sonstigen Artikeln angeboten werden die Unterscheidungskraft  
i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt entsprechend im Zusammenhang mit  
Dienstleistungen, die üblicherweise in einem engen räumlichen und sachlichen  
Zusammenhang mit einer solchen Touristenattraktion angeboten und erbracht  
werden (in Anknüpfung an BGH GRUR BGH GRUR 2006, 850, 854, Tz. 20  
- FUSSBALL WM 2006).  
3. Der Begriff „Neuschwanstein“ bezeichnet nicht nur eine touristische  
Sehenswürdigkeit, sondern ein Bauwerk, das einen herausragenden Bestandteil des  
 -2-  
nationalen kulturellen Erbes darstellt. Bezeichnungen von Kulturgütern mit herausragender Bedeutung, die zum nationalen kulturellen Erbe oder zum Weltkulturerbe  
gehören, sind Allgemeingut und auch deshalb einer markenrechtlichen Monopolisierung und Kommerzialisierung entzogen. Solche Bezeichnungen weisen regelmäßig auch ohne Sachbezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen  
keine Unterscheidungskraft auf.

## 27 W (pat) 100/10

Normen: § 54 MarkenG; § 50 MarkenG  
Gelbe Seiten II  
1. Einen Löschungsantrag kann jeder Gesellschafter stellen, auch wenn die Gesellschaft  
 die Löschung der Marke bereits beantragt hatte.  
2. Die Entscheidung über einen Löschungsantrag der Gesellschaft führt zu keiner  
 Rechtskraftbindung gegenüber ihren Gesellschaftern.  
3. Auch im Fall der Eintragung einer Marke als verkehrsdurchgesetztes Zeichen umfasst  
 die Überprüfung im Löschungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse.  
4. Die Wortfolge ""Gelbe Seiten"" war 1998 kein Synonym für ""Branchenverzeichnisse"" und  
 somit unabhängig von Verkehrsdurchsetzung als Marke schutzfähig.

## 25 W (pat) 216/09

Normen: MarkenG § 54  
Wiener Griessler (Widerspruch gegen die Löschung)  
1. Stellt die Inhaberin der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke innerhalb der  
 Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG lediglich einen Antrag auf Verlängerung der Frist  
 zur Stellungnahme auf die Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, kann dies regelmäßig nicht als Widerspruch i. S. d. § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgelegt werden.  
2. Der innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG erhobene Widerspruch ist notwendige Voraussetzung für die Durchführung eines Löschungsverfahrens nach § 54  
 Abs. 2 Satz 3 MarkenG mit materiellrechtlicher Prüfung der im Löschungsantrag geltend gemachten Löschungsgründe. Das Vorliegen dieser Verfahrensvoraussetzung ist  
 in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen. Ihr Fehlen stellt ein Verfahrenshindernis dar mit der zwingenden Rechtsfolge, dass die angegriffene Marke im angegriffenen Umfang zu löschen ist, § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.  
3. Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stellt eine gesetzliche Ausschlussfrist dar,  
 die nicht verlängerbar ist. Sie steht weder zur Disposition des Patentamts noch kann  
 der Löschungsantragsteller auf deren Einhaltung mit Rechtswirkung ausdrücklich oder  
 etwa durch rügelose Einlassung verzichten.

## 26 W (pat) 504/10

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2  
Grafisch ausgestalteter Buchstabe ""M""  
Zur Verwechslungsgefahr von Einzelbuchstaben.

## 27 W (pat) 554/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG  
RCQT  
1) Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG darf zwar nicht  
 unberücksichtigt bleiben, dass die maßgebliche Auffassung der Verbraucher von einer  
 fortschreitenden Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral geprägt ist.  
 Dies betrifft aber nicht politisch diffamierende, rassistische oder frauenverachtende  
 Äußerungen.  
2) Die Abkürzung ""rcqt"" steht für ""reconquista"" und steht im heutigen Sprachgebrauch für  
 islamfeindliche Botschaften.  
3) Es ist grundsätzlich dem Eindruck entgegenzuwirken, Marken mit anstößigem Inhalt  
 könnten staatlichen Schutz erfahren. Die Einräumung eines staatlichen Monopolrechts  
 an einer fremdenfeindlichen, rassistischen oder religiös diffamierenden Aussage  
 widerspricht den gesellschaftlichen Wertvorstellungen beachtlicher Teile des deutschen  
 Publikums.  
4) Für die Beurteilung der Verkehrsauffassung kann es nicht auf eine Mehrheit im  
 rechnerischen Sinn ankommen. Die Gewährung von Markenschutz für wenig bekannte  
 anstößige Begriffe würde nämlich dazu führen, dass ein weiteres Publikum als bisher  
 damit konfrontiert würde, und dann Anstoß nehmen könnte.

## 27 W (pat) 160/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 2  
Dürer-Hotel  
Die Kombination ""Dürer-Hotel"" ist anders zu beurteilen als der alleinstehende Name  
""Leonardo da Vinci"" (BPatG MarkenR 2008, 33), so dass es nicht darauf ankommt, ob der  
Name ""Dürer"" in Alleinstellung Markencharakter haben kann. Die Bezeichnung ""Hotel""  
verlangt geradezu eine Spezifizierung. Diese kann auf Grund der branchenüblichen  
Gewohnheiten auch durch den Namen einer berühmten Person erfolgen.

## 25 W (pat) 516/10

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2; § 83 Abs. 2  
 Nr. 1 und Nr. 2  
Panprazol / PANTOZOL  
Der Schutzumfang einer älteren Marke, der aufgrund einer deutlichen und für den Verkehr  
ohne weiteres erkennbare Annäherung an eine einschlägige warenbeschreibende Angabe  
eingeschränkt ist, erfährt keine Erweiterung im Verhältnis zu jüngeren Marken, die sich an  
dieselbe Sachangabe annähern (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 - HEITEC).  
Im Verhältnis zu Markeninhabern, die sich mit ihren Marken an warenbeschreibende Angaben annähern, kann es den Wettbewerbern nicht verwehrt werden, sich mit ihren (prioritätsjüngeren) Kennzeichnungen an dieselben Sachangaben anzunähern (Stichwort: kein Annäherungsmonopol), wenn dies unter angemessener Berücksichtigung der älteren Markenrechte geschieht. Beim Zeichenvergleich nach dem maßgeblichen Gesamteindruck wird dieser Forderung dadurch Rechnung getragen, dass den Faktoren bei der Zeichenbildung mehr  
(kennzeichnendes) Gewicht beigemessen wird, welche die schutzbegründende Eigenart der  
Marke ausmachen, die sich aus den Abweichungen gegenüber der Sachangabe ergibt.  
Ausgehend davon besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der für Arzneimittel (hier:  
Magen-Darmtherapeutika für humanmedizinische Zwecke) registrierten Widerspruchsmarke  
""PANTOZOL"", deren Schutzumfang wegen der deutlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Annäherung an die einschlägige Wirkstoffangabe ""Pantoprazol"" eingeschränkt ist, und der jüngeren Marke ""Panprazol"", die sich ebenfalls an diese einschlägige  
Wirkstoffbezeichnung annähert.

## 30 W (pat) 1/10

Normen: MarkenG § 125 b Nr. 4; GMV Art. 15  
TOLTEC/TOMTEC  
Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke kann auch dann als rechtserhaltend einzustufen  
sein, wenn sie nur in einem Mitgliedsstaat erfolgt ist.

## 27 W (pat) 137/10

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
DUX/DOC'S  
Enthält eine Wort-Bild-Marke aussprechbare Zeichen, so kommt eine Verwechslungsgefahr  
wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht.  
Die Aufmerksamkeit der Verbraucher ist zwar bei überlegten, geplanten Erwerbsvorgängen  
ebenso gesteigert wie in Bereichen, in denen die Verbraucher, wie im Modebereich,  
markentreu sind. Klanglich hat aber selbst der aufmerksame Verbraucher selten die  
Gelegenheit, die Marke genauer zu prüfen.  
Eine klangliche Nähe zweier Marken reicht für sich alleine aus, Verwechslungsgefahr  
annehmen zu lassen.  
Ein Ausschluß der klanglichen Verwechslungsgefahr infolge des Sinngehalts einer Marke  
kommt allenfalls in Betracht, wenn die einander gegenüberstehenden Marken keine allzu  
große klangliche Ähnlichkeit aufweisen aber zumindest eine davon einen deutlichen  
Sinngehalt.  
Die klangliche Zeichenähnlichkeit ist selbst dann nicht unbedingt zu vernachlässigen, wenn  
die streitgegenständlichen Waren tatsächlich überwiegend auf Sicht gekauft werden.

## 27 W (pat) 104/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
YOUNGStyle  
Die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG muss den markenrechtlichen  
Voraussetzungen entsprechen und darf nicht den geringeren Anforderungen an Werktitel  
folgen.  
Soweit dennoch kaum oder nicht unterscheidungskräftige Werktitel auch Markenschutz  
erlangt haben, rechtfertigt dies nicht die Annahme, dass sich bei Verlagsprodukten eine  
entsprechende Übung herausgebildet hätte, dass als Produktbezeichnung  
zusammengesetzte Zeichen mit einem inhaltsbezogenen Wortbestandteil in Verbindung mit  
einer einfachen graphischen Gestaltung markenmäßig einem bestimmten Unternehmen  
zugeordnet würden.

## 27 W (pat) 111/10

Normen: § 105 § 104 § 106 MarkenG  
VERO CUOIO  
1. § 105 Abs. 1 Nr. 3 und § 104 Abs. 2 MarkenG gelten, mangels besonderer Regelung in  
 den §§ 107 ff. MarkenG, auch für international registrierte Kollektivmarken, deren  
 Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist.  
2. Satzungsänderungen zu Kollektivmarken sind auch nach neuer Gesetzeslage dem  
 Deutschen Patent- und Markenamt grundsätzlich mitzuteilen (§ 104 MarkenG).  
 Unterbleibt dies, entfaltet die geänderte Satzung mangels Publizität keinerlei Wirkung  
 gegenüber Nichtverbandsmitgliedern; auch dann nicht, wenn sie dem Betroffenen  
 bekannt ist oder bekannt sein hätte können. Vielmehr bleibt die bisherige  
 (ordnungsgemäße) Markensatzung rechtsverbindlich, so dass für ein  
 Löschungsantragsrecht etwa durch analoge Anwendung von § 105 Abs. 1 Nr. 3  
 MarkenG kein Bedarf besteht.  
 § 106 MarkenG betrifft nur Fälle, in denen die Markensatzung bereits im Zeitpunkt der  
 Eintragung der Kollektivmarke fehlerhaft war.

## 27 W (pat) 131/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Deutschlands schönste Seiten  
1. Der beschreibende Begriffsinhalt von ""Deutschlands schönste Seiten"" betrifft nicht nur  
 Verlagserzeugnisse der Klasse 16, sondern auch die Dienstleistungen ""Veröffentlichung  
 und Herausgabe von Zeitschriften, Büchern und Zeitungen"" der Dienstleistungsklasse  
 41.  
2. Entgegen der Annahme der Anmelderin begründet auch keine Übung der  
 Kennzeichnungsgestaltung bei Verlagsprodukten für Publikationen, Druckerzeugnisse  
 und damit verbundene Dienstleitungen die erforderliche Unterscheidungskraft.  
 Die Unterscheidungskraft muss den markenrechtlichen Voraussetzungen entsprechen  
 und darf nicht den geringeren Anforderungen an Werktitel folgen.

## 30 W (pat) 76/09

Normen: VO (EG) Nr. 510/2006 Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 5; VO  
 (EG) Nr. 1898/2006 Art. 2 Buchst. b; MarkenG § 130  
 Abs. 4, 5  
Hiffenmark  
1. Die Veröffentlichung eines Antrags auf Eintragung einer Bezeichnung in das  
Verzeichnis der geschützten geographischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen gemäß § 130 Abs. 4 Satz 1 MarkenG kann ausnahmsweise unterbleiben,  
wenn es bereits an der Antragsbefugnis des Antragstellers gemäß Art. 5 Abs. 1 Verordnung  
(EG) Nr. 510/2006 fehlt.  
2. Das ""Ansehen"" kann für sich genommen eine Eigenschaft des Erzeugnisses i. S. v.  
Art. 2 Abs. 1 Buchst. b Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darstellen und insoweit auch die  
Antragsbefugnis eines Einzelantragstellers nach Art. 2 Buchst. b Verordnung (EG)  
Nr. 1898/2006 begründen. Das Ansehen des Erzeugnisses muss jedoch nachgewiesen sein.

## 25 W (pat) 8/09

Normen: MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1; § 83 Abs. 2 Nr.1,  
 Nr. 2; PVÜ Art. 6 quinquies B Nr. 3  
Schokoladenstäbchen  
1. Es ist für die Entscheidung über die Eintragung einer Marke bzw. - im Falle einer bereits  
 vollzogenen Eintragung - im Löschungsverfahren für die Entscheidung über den Verbleib der  
 Marke im Register fundamentale Voraussetzung und Bestandteil des ordre public im Sinne von  
 Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ, dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt und definiert wird  
 (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 [Tz. 46] - Sieckmann; GRUR 2003, 604 [Tz. 28] - Libertel; GRUR  
 2004, 858 [Tz. 25] - Heidelberger Bauchemie GmbH und GRUR 2004, 54 [Tz. 55 - 63] - Shield  
 Mark/Kist und BGH GRUR 2007, 150 [Tz. 16 - 23] - Tastmarke). Dieser Grundsatz gilt nicht nur  
 für abstrakte Farbmarken oder visuell nicht wahrnehmbare Marken wie z. B. Hör-, Riech- und  
 Tastmarken, sondern auch für alle anderen, insbesondere auch visuell wahrnehmbaren  
 Markenformen, und demzufolge auch für dreidimensionale Gestaltungen.  
2. Die unter dem Gebot der Rechtssicherheit erforderliche eindeutige Definition des  
 Schutzgegenstandes muss die nach § 8 Abs. 1 MarkenG für ein Registerrecht zwingend  
 vorgesehene grafische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich daraus eindeutig ein  
 (einziges) Zeichen ergibt. Unter diesem Gesichtspunkt fehlt eine fundamentale Voraussetzung  
 für die Schutzgewährung bzw. -belassung, wenn bei einer dreidimensionalen Gestaltung für die  
 Wiedergabe des Zeichens eine Darstellungsform gewählt wird, die eine Deutung in Richtung  
 mehrerer, auch den Schutzumfang in relevanter Weise mitbestimmender Gestaltungsvarianten  
 zulässt.  
3. Auch wenn die genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes nicht als eigenständiges Schutzhindernis normiert ist, führt ein entsprechender Mangel regelmäßig zu zwei  
 auch im markenrechtlichen Normensystem enthaltenen absoluten Schutzhindernissen. Soweit  
 die der Anmeldung bzw. Eintragung zugrundeliegende Darstellung den dreidimensionalen  
 Schutzgegenstand nicht eindeutig festlegt, sondern ein ganzes Bündel von Gestaltungsvarianten möglich erscheinen lässt, handelt es sich zum einen nicht mehr um ein Zeichen i.S.d.  
 § 3 Abs. 1 MarkenG, für das allein Schutz gewährt werden kann, sondern um eine Vielzahl von  
 Zeichen. Außerdem ist dieses im Register notwendigerweise darzustellende eine Zeichen dann  
 auch nicht grafisch dargestellt bzw. darstellbar i.S.d. § 8 Abs. 1 MarkenG.

## 24 W (pat) 43/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1;  
 § 8 Abs. 3 MarkenG  
Deutsches Institut für Menschenrechte  
Der aus beschreibenden Angaben bestehende Name eines Instituts von nationaler Bedeutung entbehrt im Allgemeinen von Haus aus, d. h. vor und unabhängig von einer etwaigen  
Benutzung, für Waren und Dienstleistungen, welche üblicherweise von einem derartigen Institut angeboten werden, jeglicher Unterscheidungskraft (Anschluss an BPatGE 48, 65 -  
Deutsches Notarinstitut; z. T. Abgrenzung von BPatG GRUR 2010, 342 - German Poker  
Players Association).

## 33 W (pat) 526/10

Normen: §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 26 Abs. 1 - 3  
 MarkenG  
SCORPIONS  
Im Verkehr wird ein Markenzeichen, das dem Namen einer bekannten Musikgruppe  
entspricht, auf Merchandise-Artikeln der Bekleidungsbranche (auch) als Hinweis auf die  
Herkunft dieser Ware angesehen.  
Dies gilt, selbst wenn das Wortzeichen nur im Brust- oder Rückenbereich von  
Oberbekleidung, wie z. B. T-Shirts, abgebildet ist und/oder dem erkennbar im Vordergrund  
stehenden Markenzeichen Hinweise auf Konzertorte und/oder Konzerttermine beigefügt  
sind.

## 27 W (pat) 138/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG  
""Fuck"" bleibt auch in einer durchgestrichenen Schreibweise Anstoß erregend und wirkt als  
Verbform nicht als bloße Bekräftigung.

## 30 W (pat) 9/10

Normen: Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Art. 3 Abs. 1, Art. 4  
 Abs. 2; MarkenG § 130  
Obazda  
1. Von einer Gattungsbezeichnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Verordnung (EG)  
 Nr. 510/2006 kann nur ausgegangen werden, wenn der Gattungscharakter zweifelsfrei  
 feststeht.  
2. Die Produktspezifikation gemäß Art. 4 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darf keine  
 ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten.

## 27 W (pat) 45/10

Normen: § 9 MarkenG  
Travelmediaservice  
Dienstleistungen aus dem Bereich Marketing, Werbung sind nicht mit jedem Gegenstand  
und jeder Dienstleistung im markenrechtlichen Sinn ähnlich, die bei der Umsetzung von  
Marketingkonzepten zum Einsatz kommen bzw. erbracht werden.  
Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn die Agenturen solche Waren oder  
Dienstleistungen typischerweise selbst anbieten oder erbringen.

## 30 W (pat) 33/09

Normen: Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Art. 9, Art. 4 Abs. 2  
 Buchstabe e;  
 Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 Art. 8  
Schwarzwälder Schinken  
1. Eine Änderung der Rechtslage kann einen Grund für die Änderung der Spezifikation für  
 eine geschützte geografische Angabe im Sinne von Art. 9 Verordnung (EG) Nr. 510/2006  
 darstellen.  
2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die in einer Spezifikation enthaltene Vorgabe  
 gerechtfertigt ist, dass das Schneiden und Verpacken eines Erzeugnisses nur im  
 Herkunftsgebiet durchgeführt werden darf.

## 30 W (pat) 513/11

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2  
B&P  
Buchstaben oder Buchstabenkombinationen unterliegen einem Freihaltebedürfnis nur dann,  
wenn es sich um Abkürzungen für beschreibende Angaben handelt, die im Verkehr als  
solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind und insoweit von den beteiligten  
Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden beschreibenden Angabe gleichgesetzt  
werden.

## 27 W (pat) 68/10

Normen: § 9 MarkenG; § 71 MarkenG  
Fotografierter Schuh  
Da im Bereich der Sportmode und Sportschuhe eine Vielfalt von Streifen und  
geschwungenen Bögen markenmäßig verwendet werden, müssen die charakteristischen  
Elemente eines Serienelements sehr klar definierbar sein, damit Varianten davon nicht in der  
auf dem Markt verwendeten Formenvielfalt untergehen, sondern als Bestandteil einer  
Markenfamilie gelten können.  
Es ist das legitime Recht jedes Betroffenen, von den Zivilgerichten getroffene Aussagen zu  
markenrechtlichen Fragen einer weiteren Überprüfung durch das Bundespatentgericht  
zuzuführen. Die damit verbundenen Kosten dürfen aber nicht im Regelfall zu Lasten des  
Gegners gehen, wenn dieser obsiegt.  
Es ist das legitime Recht jedes Betroffenen, von den Zivilgerichten getroffene Aussagen zu  
markenrechtlichen Fragen einer weiteren Überprüfung durch das Bundespatentgericht  
zuzuführen. Aber die damit verbundenen Kosten auf Seiten des Gegners dürfen jedenfalls  
dann nicht im Regelfall zu Lasten des Gegners gehen, wenn dieser obsiegt.

## 26 W (pat) 47/10

Normen: §§ 23 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 2 RVG  
Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren  
Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird im Regelfall einer im Inland noch unbenutzten  
Marke ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für angemessen erachtet (Anschluss an  
BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/09, Beschluss vom 5. August 2008).

## 27 W (pat) 114/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
ZVS Akronym  
Die Abkürzung einer nicht unterscheidungskräftigen und/oder beschreibenden Angabe ist  
schutzunfähig, wenn der abgekürzte Langtext ebenfalls in der Marke enthalten ist.

## 27 W (pat) 43/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Dortmunder U  
Freihaltungsbedürftige Ortangaben können auch Namen bekannter Gebäudekomplexe mit  
umgebender Areal sein, wenn die benannten Örtlichkeiten als Herstellungs- bzw. Vertriebsstätten sowie als Ort der Erbringung einer Dienstleistung in Betracht kommen (Abgrenzung zu 32 W (pat) 19/03 - Weltkulturerbe Zollverein; 27 W (pat) 218/09 - Ruhrstadien;  
27 W (pat) 85/10 - Konstanzer Konzilsgespräch; 27 W (pat) 514/10 - Ulmer Münster.

## 27 W (pat) 586/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Bildmarke Aufsatztasche  
Die Darstellung der Form oder üblicher Bestandteile der beanspruchten Waren ist als  
Bildmarke - unabhängig von der Platzierung - nicht unterscheidungskräftig.

## 25 W (pat) 16/10

Normen: § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2  
 RVG  
Gegenstandswert in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren  
Eine Änderung der im Jahr 2006 noch einheitlichen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu den Gegenstandswerten in markenrechtlichen Verfahren ist derzeit nicht angezeigt.  
Die Ausgangswertansätze (bei unbenutzten angegriffenen Marken) von 25.000,-- Euro in  
Löschungsbeschwerdeverfahren und 20.000,-- Euro in Widerspruchsbeschwerdeverfahren  
- der letztgenannte Wert war in der Zeit vor dem Jahr 2006 sogar noch einheitlich nur mit  
10.000,-- Euro bemessen worden - erscheinen nach wie vor angemessen.  
Die für die Festsetzung des Gegenstandswerts im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren  
(und patentamtlichen Verfahren) maßgebliche Bemessungsvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2  
RVG enthält - anders als die für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof entsprechende Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG - einen Regel- und einen Höchstwert.  
Dies rechtfertigt unterschiedliche Wertansätze im Beschwerde- und im Rechtsbeschwerdeverfahren.  
Im Löschungsverfahren ist bei unbenutzten Marken ein Gegenstandswert in Höhe von  
25.000,-- Euro nach wie vor angemessen (Abgrenzung zu den Entscheidungen des BPatG  
26 W (pat) 128/03 vom 25. Juli 2007 - Dual Mode und 29 W (pat) 39/09 vom 21. Februar  
2011 - Andernacher Geysir). Bei gut benutzten und eingeführten Marken kann dieser Wert je  
nach Lage des Falles angehoben werden, wobei vorliegend eine Verdopplung des Ausgangswerts auf 50.000,-- Euro angemessen erscheint.

## 30 W (pat) 32/11

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3; §§ 50, 54  
smartbook  
1. Die Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse kann nur erfolgen, wenn  
 das Vorliegen solcher Schutzhindernisse zu den maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei  
 feststeht. Ist eine solche Feststellung nicht möglich, so muss es - gerade in Grenzoder Zweifelsfällen - bei der Eintragung sein Bewenden haben (im Anschluss an BPatG  
 GRUR 2006, 155 - Salatfix).  
2. Wird ein einer eingetragenen Marke entsprechendes Zeichen erst mehrere Jahre nach  
 der Eintragung von Dritten in beschreibendem Sinne verwendet, so sind an die  
 Feststellung, dass der Marke schon im Eintragungszeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft fehlte, strenge Anforderungen zu stellen.  
3. Zur rückbezüglichen Feststellung eines - bezogen auf den Eintragungszeitpunkt -  
 zukünftigen Freihaltebedürfnisses.

## 27 W (pat) 8/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Telespargel  
1) Bezeichnungen von Gebäuden, die keine öffentlichen Bereiche umfassen, sind als  
 Herkunftshinweise für dort hergestellte bzw. angebotene Waren und Dienstleistungen  
 geeignet.  
2) Etablissementbezeichnungen sind nicht beschreibend im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG für Veranstaltungen, die dort nur im Einverständnis mit dem Hausrechtsinhaber  
 stattfinden können.

## 29 W (pat) 115/11

Normen: §§ 63 Abs. 3 66 MarkenG, §§ 23 Abs. 3 Satz 2, 33 RVG  
Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren 50.000 €  
Der Senat setzt den Regelgegenstandswert im Widerspruchsverfahren entsprechend der  
Rechtsprechung des BGH (GRUR 2006, 704) auf 50.000 € fest.  
Die Festsetzung unterschiedlicher Regelgegenstandswerte im Widerspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH ist nicht gerechtfertigt, da in den Verfahrensordnungen anderer deutscher Gerichtszweige eine Differenzierung nach Instanzen nicht vorgesehen ist.  
Das Interesse der Beteiligten des Widerspruchsverfahrens an einem kostengünstigen Verfahren erfordert keine hinter dem wirtschaftlichen Wert der Marke zurückbleibende Gegenstandswertfestsetzung, da ihnen auch vor dem Bundespatentgericht die Verfahrenskostenhilfe zur Verfügung steht (BGH GRUR 2009 88, 90 - ATOZ).

## 27 W (pat) 534/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
 § 71 Abs. 3 MarkenG  
Qu inte  
Ein Beleg, dass ein Zeichen ein beschreibender oder üblicher Fachbegriff ist, fehlt, wenn  
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die gefundenen Verwendungen nur markenmäßig  
und nicht eindeutig beschreibend erfolgen.  
Die Verwendung einer IR-Marke im Kontext mit den beanspruchten Waren und  
Dienstleistungen, belegt allein noch nicht eine Funktion als reine Sachangabe, insbesondere  
wenn andernorts Markenschutz besteht.  
Die Beschwerdegebühr ist nicht zu erstatten, wenn die Markenstelle der Eintragung in einem  
anderen Land keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen hat und die Eintragung dort  
auf einer Monopolstellung beruhen kann und vergleichbare Marken, die lexikalisch eindeutig  
als Sachangabe nachweisbar sind, Schutz genießen.

## 27 W (pat) 83/11

Normen: § 3 MarkenG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 MarkenG  
Robert Enke  
1) Bei den wenig fassbaren Waren aus dem Medienbereich beschreiben offene Bezeichnungen, wie Personennamen, die ohne Kontext für alles stehen können, den Inhalt  
 nicht in einer den Markenschutz verhindernden Weise.  
2) Bei Personennamen ist keine Genehmigung ihrer Träger zur Markenanmeldung erforderlich, um eine ersichtliche Täuschungsgefahr i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG  
 auszuschließen; der Markeninhaber kann auch später Lizenzen oder sonstige Rechte  
 erwerben.  
3) Namensrechte und andere Persönlichkeitsrechte, auch posthume, sind relative Schutzhindernisse i. S. v. § 13 Abs. 2 MarkenG und daher nicht im Rahmen der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG zu prüfen.

## 33 W (pat) 122/09

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 32 Abs. 2 Nr. 3, 37 Abs. 3, 65 Abs. 1  
 Nr. 2 MarkenG, § 20 MarkenV  
soulhelp  
1. Im Eintragungsverfahren sind die Voraussetzungen der ersichtlichen Bösgläubigkeit im Sinne des §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 37 Abs. 3 MarkenG durch das DPMA  
festzustellen, nicht durch den Anmelder zu widerlegen. Der generelle Benutzungswille des Anmelders wird widerleglich vermutet.  
2. Dass eine Marke für ein außerordentlich weites Spektrum von Waren und  
Dienstleistungen angemeldet ist und der Anmelder keinen eigenen, eine Nutzung  
ermöglichenden Geschäftsbetrieb hat, reicht für sich genommen nicht aus, die  
Vermutung seines generellen Benutzungswillen zu widerlegen.

## 27 W (pat) 51/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG; § 8  
 Abs. 3 MarkenG  
Petersburger Staatsballett  
Anders als Firmenwahrheit und Berechtigung zur Namensführung ist die Berühmung einer  
staatlichen Trägerschaft bereits im Eintragungsverfahren im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 4  
MarkenG zu prüfen.

## 27 W (pat) 105/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,  
 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, Abs. 2 Nr. 6 MarkenG  
RTL  
1) Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken verbieten sich  
 Mutmaßungen über eine rein dekorative Verwendung.  
2) Farben können nicht nur unter außergewöhnlichen Umständen und im Ausnahmefall  
 einen Herkunftshinweis vermitteln (anders BPatG, 26 W (pat) 52/11).  
3) Der beschränkte Vorrat möglicher Zeichen lässt sie unter keinen Tatbestand des § 8 Abs.  
 2 Marken subsumieren.  
4) Ohne eine Branchenübung, Landesfarben zu verwenden, wirken konturenlose  
 Farbmarken aus 3 Farben in gleichgewichtiger vorgegebener Reihung nicht unbedingt  
 als Nationalfarben; diese Wirkung ist von den beanspruchten Waren und  
 Dienstleistungen abhängig.  
5) Nachahmung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG ist gegeben, wenn der Charakter  
 des Hoheitszeichens erhalten bleibt. Dafür ist auf Farbschema mit Ausrichtung und  
 Farbverteilung abzustellen.  
6) Im Registerverfahren darf bei konturenlosen Farbanmeldungen aus mehr als einer Farbe  
 nicht unterstellt werden, dass die Verwendung in Form einer Nationalflagge erfolgen wird.

## 33 W (pat) 58/10

Normen: §§ 105, 54 MarkenG, § 242 BGB  
RDM  
1. Die Stellung des Löschungsantrags nach §§ 105, 54 MarkenG ist rechtsmissbräuchlich  
und führt daher zur Unzulässigkeit des Löschungsverfahrens, wenn der Antragsteller nicht  
das Allgemeininteresse an der Löschung der Marke durchsetzen will, sondern lediglich eine  
gutachterliche Stellungnahme des Gerichts anstrebt, um sein wissenschaftliches Interesse  
an der Klärung interessanter rechtlicher Fragen in Zusammenhang mit Kollektivmarken zu  
befriedigen.  
2. Die Stellung eines Löschungsantrags ist auch rechtsmissbräuchlich, wenn ein  
Antragsteller als Strohmann für Dritte handelt, die ihrerseits an eine Schlichtungsvereinbarung gebunden sind. Dies kann - unabhängig von einem förmlichen Auftragsverhältnis - auch gelten, wenn enge Verknüpfungen zwischen dem Antragsteller und dem  
Dritten bestehen, der Antragsteller kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Verfahren hat  
und wie ein Beauftragter des Dritten handelt, indem er sich dessen Weisungen unterwirft.

## 27 W (pat) 539/12

Normen: § 8 Abs. 2 MarkenG  
Domfront  
1) Bauwerke von architektonischer oder sonst bemerkenswerter Eigenart können als  
 Bildmarken unterscheidungskräftig sein (vgl. BPatG, Beschl. v. 23. Januar 2008 - 26 W  
 (pat) 110/06 - Hofbräuhaus).  
2) Dass Hinweise auf Gebäude von allgemeinen Ortsangaben abzugrenzen sind, da  
 Veranstaltungen dort nur im Einverständnis mit dem Inhaber des Hausrechts stattfinden  
 können (BPatG MarkenR 2010, 403 - Konstanzer Konzilgespräch; Beschl. v. 8. März  
 2012 - 27 W (pat) 8/11 - telespargel event), gilt erst recht für deren bildliche Darstellung.  
3) Freihaltungsbedürftige Herkunftsangaben sind Abbildungen bekannter Bauwerke nur,  
 wenn sie in der als Marke beanspruchten Gestaltung offizielle Wahrzeichen sind  
 (weitergehend noch Beschl. des Senats v. 26. September 2006 27 W (pat) 35/06) oder  
 wenn die angesprochenen Verbraucher einen Hinweis auf die geographische Herkunft  
 erwarten (Abgrenzung zu Beschl. v. 23. Februar 2010 - 27 W (pat) 248/09 - Berliner  
 Quadriga).  
4) Bei Waren aus dem Medienbereich können Bilder ohne Kontext für alles stehen und  
 beschreiben daher den Inhalt nicht in einer den Markenschutz verhindernden Weise.  
 Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen der Klasse 41.  
5) Das Interesse der Allgemeinheit an Motiven erfordert keine Beschränkung des  
 Markenschutzes für einzelne Darstellungsweisen bereits im Eintragungsverfahren,  
 obwohl nahezu jedes Bild für die - nicht markenmäßig benutzte - Dekoration der  
 beanspruchter Gegenstände beschreibend sein kann (vgl. BPatG, Beschl. v. 15.  
 November 2010 - 27 W (pat) 218/09 - Ruhrstadion).  
6) Ein markenrechtlich beachtenswertes Freihaltungsinteresse an der Bewahrung  
 kultureller Zeichen vor Kommerzialisierung besteht nicht. Ein zur öffentlichen Ordnung  
 (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG) gehörender Grundsatz, wonach (urheberrechtlich  
 gemeinfreie) Kulturgüter nicht als Marke benutzt werden dürfen, besteht nicht.

## 27 W (pat) 511/12

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG  
Massaker  
Zeichen, die menschenverachtende Inhalte transportieren, die Opfer von Grausamkeiten in  
einen ihrem Andenken unwürdigen Kontext stellen, sind nicht als Marke schutzfähig.  
Markenschutz darf solche Zeichen auch im Zusammenhang mit harmlosen Waren und  
Dienstleistungen nicht banalisieren.

## 30 W (pat) 41/11

Normen: MarkenG § 125b Nr. 4; GMV Art. 15 Abs. 1, 152 Abs. 2,  
 160  
""Trigon / TRIGION""  
Zum Beginn der Benutzungsschonfrist bei Marken, die international mit Wirkung für  
die Europäische Gemeinschaft registriert sind.

## 26 W (pat) 525/11

Normen: §§ 97, 103, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
trend check  
Eine das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Kollektivmarken einschränkende  
Regelung besteht nur in Bezug auf Zeichen und Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der  
geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können (§ 99 MarkenG).  
Für Kollektivmarken, die aus anderen beschreibenden Angaben bestehen, gilt das  
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Ermangelung besonderer Bestimmungen  
dagegen uneingeschränkt.

## 25 W (pat) 510/11

Normen: § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2  
 RVG  
Gegenstandswert im Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren  
Bei der Festsetzung der Höhe des Gegenstandswerts im Widerspruchsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am Erhalt  
seiner Marke maßgeblich (st.Rspr.).  
In den Widerspruchsbeschwerdeverfahren, die sich gegen unbenutzte prioritätsjüngere Marken richten, ist ein Gegenstandswert in Höhe von 20.000,-- Euro nach wie vor angemessen  
und ausreichend (vgl. GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert bei Widerspruchs-Beschwerdeverfahren; vgl. auch die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 25 W (pat) 16/10  
vom 8. Februar 2012; a.A u. a. 27 W (pat) 146/08 vom 26. April 2010, 29 W (pat) 115/11 vom  
14. März 2012). Gegen eine weitere Erhöhung spricht entscheidend, dass nach der maßgeblichen Wertvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG ein Regelwert von 4.000,-- Euro vorgegeben ist. Mit dem (Regel)-Gegenstandswert von 20.000,-- Euro erfährt dieser Ausgangsregelwert aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung der Markenrechte ganz allgemein eine Verfünffachung und damit bereits einen außerordentlich hohen Wert. Eine weitere Erhöhung kommt nur dann in Betracht, wenn sonstige werterhöhende Umstände substantiiert vortragen werden.  
Die für die Festsetzung des Gegenstandswerts im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren  
(und patentamtlichen Verfahren) maßgebliche Bemessungsvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2  
RVG enthält - anders als die für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH entsprechende Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG - einen Regel- und einen Höchstwert. Dies rechtfertigt bzw. bedingt unterschiedliche Wertansätze in den Verfahren vor dem DPMA und  
BPatG einerseits und den Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH andererseits.

## 27 W (pat) 83/12

Normen: § 8 Abs. 2 MarkenG  
 § 71 Abs. 3 MarkenG  
Stadtwerke Augsburg  
1. Die Kombination „Stadtwerke Augsburg“ spezifiziert in unterscheidungskräftiger Weise  
 einen Betrieb.  
2. Im markenrechtlichen Eintragungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass es wettbewerbs-widrig wäre, die Bezeichnung „Stadtwerke“ ohne eine Trägerschaft durch eine  
 Kommune zu verwenden. Dies steht nicht in Widerspruch zu der BGH-Beschlüssen zu  
 „Rheinpark-Center“ (MarkenR 2012, 26). „Center“ ist nicht vergleichbar mit einer eine  
 Trägerschaft der öffentlichen Hand aufzeigenden Bezeichnung, wie „Stadtwerke“.  
3. Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass,  
 wenn die Markenstelle eine Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht anwendet und  
 die dortige Argumentation einer erneuten Überprüfung stellt.

## 33 W (pat) 141/08

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
FLATRATE  
1. Der Begriff FLATRATE ist für „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ in Klasse 12 und  
 „Finanzierung von Kraftfahrzeugen; Vermittlung von Versicherungen für Kraftfahrzeuge; Finanzierung von Kraftfahrzeug-Garantie-Versicherungen“ in Klasse 36 nicht  
 schutzfähig. Zum Anmeldezeitpunkt im Jahr 2006 war er als Hinweis auf eine  
 Gegenleistung in Gestalt einer „flachen“ (gleichbleibend niedrigen) Rate verständlich.  
 Im Zeitpunkt der Entscheidung im Jahr 2012 konnte er als verkehrsübliche,  
 beschreibende Angabe im Automobilbereich dahingehend festgestellt werden, dass  
 zusammen mit dem Kraftfahrzeug weitere Leistungen, wie Wartung und Reparatur,  
 Kauffinanzierung und Fahrzeugversicherungen angeboten werden.  
2. Deshalb kann offenbleiben, ob die Voraussetzungen des Schutzhindernisses zum  
 Zeitpunkt der Entscheidung über das Eintragungsbegehren vorliegen müssen, oder ob  
 es (im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH zur Gemeinschaftsmarkenverordnung) auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung ankommt.

## 27 W (pat) 31/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 MarkenG; § 71  
 MarkenG  
Gehendes Ampelmännchen  
1. Verkehrszeichen sind weder Hoheits- noch Prüfzeichen im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 6 und  
 7 MarkenG.  
2. Das sog. DDR-Ampelmännchen ist nicht in den allgemein üblichen Zeichenschatz (§ 8  
 Abs. 2 und 3 MarkenG) eingegangen.  
3. Selbst eine umfangreiche nicht markenmäßige Benutzung sondern dekorative Verwendung macht ein Zeichen nicht üblich im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn auch  
 eine markenmäßige Benutzung erfolgt.  
4. Die Verbraucher sind bei Druckerzeugnissen daran gewöhnt, dass Zeichen mit einer Bedeutung so angebracht werden, dass sie als Hinweis auf den Verlag wirken.  
5. Inhaltsbeschreibende Angaben sind bei Druckwerken nur Zeichen, die eine konkrete  
 Vorstellung vom Inhalt - ohne ergänzenden Kontext - vermitteln.  
6. Die für die Beurteilung der Bösgläubigkeit in Betracht kommenden Kriterien, Besitzstand,  
 Geschäftsinteressen etc., stehen in einer Wechselbeziehung dergestalt, dass der fremde  
 Besitzstand umso höher sein muss, je mehr eigene Interessen der Anmelder zulässigerweise verfolgt. Urheberrechte bzw. daraus abgeleitete Nutzungsrechte können dabei  
 auf beiden Seiten Berücksichtigung finden.  
7. Ein nicht belegter Vorwurf der Bösgläubigkeit im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG führt  
 jedenfalls dann nicht zur Kostenaufhebung (§ 71 Abs. 1 MarkenG), wenn daneben andere  
 Schutzhindernisse Streitgegenstand waren.

## 27 W (pat) 60/11

Normen: § 71 Abs. 3 MarkenG  
Radio Dresden  
Die Beschwerdegebühr ist keine Gegenleistung für eine Sachentscheidung. Sie ist mit  
Einlegung der Beschwerde verfallen und bei Rücknahme nicht zurückzuzahlen, wenn dies  
nicht weitere Gesichtspunkte billig erscheinen lassen.

## 33 W (pat) 559/11

Normen: § 2 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
leFlair  
Die Unterscheidungskraft eines Zeichens wird nicht dadurch erlangt, dass einem nicht  
unterscheidungskräftigen Substantiv (hier: „Flair“) dessen zugehöriger Artikel vorangestellt  
wird, denn der Verkehr wird einem solchen Artikel in der Regel keine eigenständige Bedeutung  
beimessen.

## 27 W (pat) 18/12

Normen: § 71 Abs. 3 MarkenG  
Trickik  
Begründet die Markenstelle die Schutzversagung einer Wortmarke wegen fehlender  
Unterscheidungskraft unter Hinweis auf ein angeblich gebräuchliches, vergleichbares Wort,  
das als Marke eingetragen ist, ohne irgendeinen Hinweis darauf zu geben, dass die Eintragung  
zu Unrecht erfolgt sein könnte, ist die Erstattung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs 3  
MarkenG geboten.

## 30 W (pat) 40/11

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1  
Aus Akten werden Fakten  
Ein von Hause aus unterscheidungskräftiger Werbespruch kann nicht als Marke geschützt  
werden, wenn er im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zu einem branchenüblichen Werbemittel geworden ist.

## 28 W (pat) 518/11

Normen: § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG  
Der Buchstabe „M“ ist für die Ware der Klasse 12 „Sportwagen“ unterscheidungskräftig und  
auch nicht freihaltebedürftig.

## 26 W (pat) 35/11

Normen: §§ 26 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG  
ergowork / Bürostuhl  
1. Die funktionsgemäße Benutzung einer Marke, die für eine Ware eingetragen ist, setzt  
 grundsätzlich die Anbringung der Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung bzw.  
 Umhüllung voraus, es sei denn, eine solche Anbringung ist nicht möglich oder  
 branchenunüblich.  
2. Die Anbringung der Herstellermarken (Erst- und Zweitkennzeichnung) auf der Ware  
 „Bürostühle“ ist weder technisch unmöglich noch branchenunüblich.

## 27 W (pat) 561/12

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG  
Ruhr Universität Bochum  
1. „Ruhr Universität Bochum“ ist wie ein üblicher und oft als Kennzeichen verstandener  
 Name einer Einrichtung gebildet.  
2. In der Kombination mit „Bochum“ wirkt das örtlich weniger präzise „Ruhr“ als Name.

## 27 W (pat) 553/12

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG  
Grillmeiser  
1. Das BPatG kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG auch dann prüfen,  
 wenn die Markenstelle nur andere Schutzhindernisse zu Grunde gelegt hat.  
2. Bei einem angemeldeten Zeichen begründet die Verwendung des Zeichens „R im Kreis“  
 keine Täuschungsgefahr.  
 Dies gilt allerdings nur dann, wenn das R im Kreis nicht einem schutzunfähigen oder nicht  
 registrierten Bestandteil zugeordnet ist.  
3. Geplante Verwendungsformen und erst recht die Vorbereitung solcher  
 Verwendungsformen können die Ersichtlichkeit einer Täuschung nicht ausschließen.

## 27 W (pat) 527/12

Normen: § 9 MarkenG  
Race / Rabe  
1. Der Vokalfolge kommt bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr  
 keine überragende Bedeutung zu.  
2. Auch der Sinngehalt eines Namens kann die Verwechslungsgefahr mindern.

## 25 W (pat) 37/12

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50, § 54  
Gute Laune Drops  
1. Bei der Berechnung der 10-Jahresausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für  
 die Stellung des Löschungsantrags nach § 54 Abs. 1 MarkenG ist als Anfangsdatum  
 allein auf das Eintragungsdatum der konkret angegriffenen Marke abzustellen und  
 nicht auf Daten von ähnlichen „Vorgängermarken“, die für den Inhaber der angegriffenen Marke eingetragen waren.  
2. Gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken in Löschungsverfahren spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sowohl der Wortlaut der Vorschriften der  
 §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck. Die Löschung fehlerhaft eingetragener  
 Marken ist vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen, realisiert entsprechend dem  
 Gesetzeszweck das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor  
 ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, und dient auch dem Ziel,  
 einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten (im Anschluss an GRUR 2010, 1017  
 - Bonbonform; Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit und BGH  
 GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall).  
3. Die grafisch ausgestaltete Wortfolge „Gute Laune Drops“ ist schutzunfähig in Bezug  
 auf diverse Waren, insbesondere „Süßwaren, Süßigkeiten und Bonbons“.

## 33 W (pat) 33/12

Normen: Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenRL; § 8 Abs. 2 Nr. 1  
 und Abs. 3, § 37 Abs. 2, § 50 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1  
 MarkenG  
Sparkassen-Rot  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und  
Abs. 3 MarkenRL folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
1. Steht Art. 3 Abs. 1 und 3 MarkenRL einer Auslegung des nationalen Rechts entgegen,  
wonach bei einer abstrakten Farbmarke (hier: Rot HKS 13), die für Dienstleistungen des  
Finanzwesens beansprucht wird, eine Verbraucherbefragung einen bereinigten Zuordnungsgrad von mindestens 70 % ergeben muss, damit angenommen werden kann, dass die  
Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat?  
2. Ist Art. 3 Abs. 3 S. 1 MarkenRL dahin auszulegen, dass es auch dann auf den  
Zeitpunkt der Anmeldung der Marke - und nicht auf den Zeitpunkt ihrer  
Eintragung - ankommt, wenn der Markeninhaber im Rahmen der Verteidigung gegen einen  
Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei  
Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung  
Unterscheidungskraft erlangt habe?  
 -2-  
3. Für den Fall, dass es auch unter den oben genannten Voraussetzungen auf den  
Zeitpunkt der Anmeldung ankommt:  
Ist die Marke bereits dann für ungültig zu erklären, wenn ungeklärt ist und nicht mehr geklärt  
werden kann, ob sie zum Zeitpunkt der Anmeldung infolge ihrer Benutzung  
Unterscheidungskraft erlangt hat? Oder setzt die Ungültigerklärung voraus, dass durch den  
Nichtigkeitsantragsteller nachgewiesen wird, dass die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung  
keine Unterscheidungskraft infolge ihrer Benutzung erlangt hat?

## 25 W (pat) 14/12

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50, § 54, § 70  
 Abs. 4  
Schwimmbad-Isolierbaustein  
1. Die positive Schutzfähigkeitsbeurteilung und -entscheidung im Anmelderbeschwerdeverfahren  
 führt zu keiner irgendwie gearteten Bindung oder Festlegung für ein nachfolgendes gemäß § 54  
 Abs. 1 MarkenG eingeleitetes Löschungsverfahren, und zwar weder nach § 82 Abs. 1 Satz 1  
 MarkenG i.V.m. §§ 322, 325 ZPO im Wege der Rechtskraftwirkung, weil die Beteiligten beider  
 Verfahren nicht identisch sind, noch nach § 70 Abs. 4 MarkenG oder § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG  
 i.V.m. § 318 ZPO im Wege der Bindung oder Selbstbindung, da es sich beim Eintragungs- und  
 Löschungsverfahren um eigenständige und voneinander unabhängige Verfahren handelt (im Anschluss an BPatG GRUR 2008, 518, Rdn. 32 – Karl May; Abgrenzung zu den Beschlüssen vom  
 06. Mai 2009 zu 29 W (pat) 19/05 und 29 W (pat) 20/05 „Magenta“ – abstrakte Farbmarke, juris,  
 jeweils [Rdn. 82ff bzw. 77ff]).  
2. Gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken in Löschungsverfahren spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2  
 Satz 2 MarkenG sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren  
 Zweck. Die Löschung fehlerhaft eingetragener Marken ist vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen,  
 realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, und dient auch dem Ziel,  
 einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten (im Anschluss an GRUR 2010, 1017 – Bonbonform; Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem  
 sehr speziellen Sonderfall). Dabei spielt es keine Rolle, dass die Registereintragung auf einer Gerichtsentscheidung beruht.  
3. Der streitgegenständliche dreidimensionale Formstein weist im Wesentlichen nur Merkmale auf,  
 um als mit Beton verfüllbarer und isolierender Baustein für den Schwimmbadbau eingesetzt werden zu können. Dabei hebt er sich in keiner Weise von dem vorhandenen Formenschatz der am  
 Markt angebotenen, mit Beton verfüllbaren Konkurrenz-Produkte aus Polystyrol ab.

## 24 W (pat) 75/10

Normen: §§ 54, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 8 Abs. 3 MarkenG  
Farbmarke Blau  
1.  
Der selbständige Markencharakter einer konturlosen Einfarbmarke, die zu den Grundfarben zählt, tritt  
nicht erkennbar hervor, wenn die beanspruchte Farbe lediglich im Hintergrund einer bekannten Wortmarke verwendet wird und als deren farbiger, dekorativ ausgestalteter Hintergrund die graphisch zwingende Funktion hat, das in weißen Buchstaben geschriebene Markenwort überhaupt erst sichtbar zu  
machen.  
2.  
Der selbständige Markencharakter einer konturlosen Einfarbmarke, die zu den Grundfarben zählt, tritt  
nicht erkennbar hervor, wenn die beanspruchte Farbe stets nur in Verbindung mit einer bestimmten  
zweiten Farbe und im Verhältnis zur dieser und weiteren Farben zu wechselnden, die Produktgestaltung nicht durchgehend dominierenden Anteilen verwendet wird.  
3.  
Der Verkehr kann in einer Farbe an sich, die zu den Grundfarben zählt, dann keinen eigenständigen  
betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, wenn der Einsatz dieser Farbe sich nicht von dem in der  
maßgebenden Branche üblichen Farbeinsatz abhebt und es den Gewohnheiten des betreffenden  
Marktes entspricht, Farben als Sachhinweis sowie zum Zwecke der Dekoration einzusetzen.  
4.  
Für die Verkehrsdurchsetzung einer konturlosen Einfarbmarke, die zu den Grundfarben zählt, die auf  
dem einschlägigen, von Farbenvielfalt geprägten Markt häufig zu rein dekorativen Zwecken verwendet  
wird, die außerdem als beschreibende Angabe etabliert ist und die der Markeninhaber im Verkehr nie  
allein, sondern stets zumindest auch in Verbindung mit einer bestimmten anderen Farbe und gerade  
nicht durchgehend als Hintergrundfarbe bzw. die Warenverpackung dominierende Farbe verwendet,  
ist ein hoher Zuordnungsgrad von mindestens 75 % erforderlich.

## 33 W (pat) 39/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 5, 6, 8 MarkenG  
 § 8 Abs. 4 MarkenG  
 Art. 6ter PVÜ  
G8-Strandkorb  
1.  
Der Schutz staatlicher Hoheitszeichen, wie z. B. Staatsflaggen, im Sinne von Art. 6 ter  
Abs. 1 lit. a PVÜ setzt, anders als Art. 6ter Abs. 1 lit. b, c PVÜ, nicht voraus, dass der  
Eindruck einer Verbindung zwischen dem Benutzer der Marke und dem  
Hoheitsträger entsteht (EuGH GRUR Int 2010, 45 (Nr. 45) - Ahornblatt).  
2.  
Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG, mit dem Art. 6ter Abs. 1 lit.  
a PVÜ umgesetzt wurde, greift aber nicht ein, wenn durch die Art der Abbildung der  
Staatsflagge überhaupt nicht der Eindruck entstehen kann, dass es sich um ein  
hoheitliches Symbol handelt, mit dem eine bestimmte Legitimationswirkung  
verbunden ist.  
3.  
Der Eindruck eines hoheitlichen Symbols entsteht nicht, wenn das Zeichen neben  
anderen Elementen aus der Kombination verschiedener Flaggen besteht und diese  
lediglich als verzierendes, dekoratives Element auf einem Strandkorb abgebildet  
sind.

## 33 W (pat) 35/10

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3, § 37 Abs. 2, § 50 Abs. 1  
 und Abs. 2 MarkenG  
TOTO  
Liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass während der Zeit von der Markenanmeldung bis  
zur Verkehrsbefragung durch ein Meinungsforschungsinstitut wesentliche Änderungen auf  
dem relevanten Markt eingetreten sind, dann kann in der Regel der Schluss gezogen  
werden, dass eine Marke, die zum Zeitpunkt der Verkehrsbefragung die Voraussetzungen  
der Verkehrsdurchsetzung bei weitem verfehlt hat, auch zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht  
durchgesetzt gewesen ist.

## 27 W (pat) 507/12

Normen: § 42, § 9, § 14 MarkenG  
Konzume / Konsum  
Einzelhandelsdienstleistungen und Waren stehen in einem notwendigen  
Ergänzungsverhältnis zueinander und sind daher ähnlich.

## 27 W (pat) 19/13

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG  
Fruit  
Nicht alle Wörter, die darstellbare Dekorationselemente, Gegenstände oder Lebewesen  
benennen, sind für alle verzierbaren und bedruckbaren Waren als beschreibend anzusehen,  
wenn nicht Aspekte hinzutreten, die zeigen, dass es um die Beschreibung des Dekors geht.

## 29 W (pat) 509/13

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 6; Abs. 4 5.1 MarkenG.  
Schweizer-Kreuz  
Zur fehlenden Unterscheidungskraft eines weißen Kreuzes vor grauem Rechteck mit  
abgerundeten Ecken nach § 8 Abs. 2 Nr. 6; Abs. 4 5.1 MarkenG.

## 29 W (pat) 518/13

Normen: Art. 267 Abs. 1 und 3 AEUV, Art. 2, 3 Richtlinie  
 2008/95/EG vom 22.10.2008  
Apple Store  
Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung  
von Art. 2 und 3 der Markenrichtlinie 2008/95 EG sinngemäß im Hinblick darauf,  
 - ob ein Zeichen, das aus der Verkörperung einer Dienstleistung besteht, der  
 Aufmachung einer Ware im Sinne von Art. 2 gleichzustellen sei,  
 - ob die dreidimensionale Abbildung eines Ladenlokals für  
 Einzelhandelsdienstleistungen markenfähig sei,  
 - welche Anforderungen an deren grafische Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 der  
 Richtlinie zu stellen seien und  
 - ob der Schutz der Einzelhandelsdienstleistung auch den Handel mit eigenen  
 Waren in Flagship Stores umfasse.

## 29 W (pat) 573/12

Normen: Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95/EG; Nizzaer  
 Klassifikation zu Klasse 35, 9. Ausgabe v. 1.1.2007; §§  
 32 Abs. 3, 36 Abs. 4, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, §§ 20  
 Abs. 1, 19 Abs. 1 MarkenV, Art. 267 Abs. 1 uns 3 AEUV  
Netto Marken-Discount  
Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung von  
Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95/EG sinngemäß im Hinblick darauf,  
 - ob der Schutz der Einzelhandelsdienstleistungsmarke nach der Entscheidung des  
 EuGH zu „Praktiker“ (GRUR 2005, 764 ff.) auch für den Handel mit Dienstleistungen  
 gelte,  
 - ob die gl4eichen Konkretisierungsanforderungen an den Handelsgegenstand  
 „Dienstleistung“ zu stellen seien und  
 - ob die Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch Dienstleistungen schütze, die der  
 Einzelhändler selbst erbringen

## 25 W (pat) 89/12

Normen: MarkenG § 66 Abs. 1, § 67 Abs. 1, § 91 Abs. 1, Abs.6;  
 RPflG § 23 Abs. 1 Nr. 4; PatKostG § 6 Abs. 2  
Funktionelle Zuständigkeit in Bezug auf die Entscheidung über die Wiedereinsetzung bei versäumter Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr.  
Für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag betreffend die versäumte Frist zur  
Zahlung der Beschwerdegebühr ist nicht der Rechtspfleger, sondern funktionell ausschließlich der Beschwerdesenat zuständig gemäß §§ 66 Abs. 1, 67 Abs. 1 bzw. §§ 66 Abs. 1, 67  
Abs. 1 i.V.m. § 91 Abs. 6 MarkenG.

## 29 W (pat) 75/12

Normen: §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 MarkenG  
Mark Twain  
Üblicherweise dienen Namen berühmter historischer Personen in der Branche der  
Schreibgeräte ihnen zur Ehrung oder als Widmung und nicht als Marke.  
Es gibt auf Schreibgeräten keine fest fixierte Stelle, an der Widmungsnamen üblicherweise angebracht sind (vgl. BGHZ 185, 152 = GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).  
Das Gericht ist nicht verpflichtet, seine Recherche auf die theoretische Möglichkeit  
auszudehnen, in welcher Form der Name von Mark Twain vom angesprochenen Verkehrskreis als betrieblicher Herkunftshinweis angesehen werden könnte (vgl. EuGH  
GRUR 2013, 519 ff. – Deichmann/gestrichelter Winkel).

## 30 W (pat) 83/11

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1  
for you  
Versteht der Verkehr eine Wortfolge (hier: ""for you"") als schlagwortartige Aussage, die  
lediglich seine Aufmerksamkeit wecken und auf die so gekennzeichnete Ware (hier: Waren  
der Klassen 5, 29, 30 und 32) lenken soll, so spricht dies nicht für, sondern gegen die  
markenrechtliche Unterscheidungskraft dieser Wortfolge (Abweichung von BGH GRUR  
1999, 1093 - FOR YOU).

## 30 W (pat) 47/11

Normen: Verordnung (EU) Nr. 1151 / 2012 Art. 3 Nr. 2, Art. 5  
 Abs. 2 Buchst. b, Art. 7 Abs. 1 Buchst. a, b und e,  
 Art. 45, Art. 49 Abs. 1 und 2; MarkenG § 130  
Zoigl  
1. Zur Antragsbefugnis eines Vereins mit geschlossener Mitgliederstruktur im Verfahren zur Eintragung einer geographischen Angabe in das von der Kommission  
 geführte Register geschützter Ursprungsbezeichnungen und geschützter geographischer Angaben.  
2. Eine historisch begründete besondere rechtliche Organisation der Herstellung  
 eines Erzeugnisses (hier: die genossenschaftsähnliche Nutzung eines Kommunbrauhauses zur Herstellung von Bierwürze mit anschließender Weiterverarbeitung im Haus der einzelnen Kommunbrauer) kann in der Spezifikation nur  
 dann verbindlich vorgeschrieben werden, wenn dargelegt ist, dass sich diese Organisation des Herstellungsprozesses in einer Eigenschaft des Erzeugnisses niederschlägt.  
3. Wird ein unter der beanspruchten Bezeichnung (hier: „Zoigl“) vermarktetes Bier  
 seit geraumer Zeit und in erheblichem Umfang nicht nur in einem historischen  
 Brauverfahren von sogenannten Kommunbrauern, sondern auch von ortsansässigen Privatbrauereien im üblichen Brauverfahren hergestellt, dann ist das so  
 bezeichnete Erzeugnis in der Spezifikation nicht zutreffend beschrieben, wenn  
 dort die Herstellung in dem historischen Verfahren zwingend vorgeschrieben ist.

## 33 W (pat) 30/11

Normen: §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG  
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
GIRODIAMANT/DIAMANT  
1. Richtet sich der Widerspruch zunächst nur gegen bestimmte Waren und/oder  
Dienstleistungen der angegriffenen Marke, so kann er innerhalb der Widerspruchsfrist auf andere Waren und/oder Dienstleistungen erweitert werden. Demgegenüber ist eine Erweiterung nach Ablauf der Widerspruchsfrist unzulässig.  
2. Fordert der Inhaber der angegriffenen Marke, die Glaubhaftmachung der  
Benutzung nur für einen konkret benannten Zeitraum, der (nur) dem nach § 43 Abs.  
1 S. 1 MarkenG entspricht, so liegt darin ausschließlich die Erhebung der Einrede  
nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Einer Glaubhaftmachung der Benutzung für den  
Zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bedarf es in solchen Fällen nicht.  
3. Allein der Umstand, dass die jüngere Marke ein Element der älteren Marke  
identisch übernimmt, begründet keine Verwechslungsgefahr unter dem  
Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung. Vielmehr müssen  
besondere Umstände vorliegen, die es ausnahmsweise rechtfertigen, in einem  
zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig  
kennzeichnend anzusehen.

## 33 W (pat) 550/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG  
Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung  
1.  
Allein der Umstand, dass es sich bei der Person der Annette von Droste-Hülshoff um eine  
bekannte Dichterin handelt, deren Werke zum deutschen Kulturerbe zählen, rechtfertigt nicht  
ihre Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG, denn ein etwaiges Interesse der  
Allgemeinheit an der freien Verfügbarkeit als kulturelles Erbe für jedermann darf insoweit  
nicht berücksichtigt werden.  
2.  
Die Eintragungsfähigkeit kann derartigen Bezeichnungen indes fehlen, wenn die bekannte  
Person oder deren Name zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen genutzt  
werden soll, die in Zusammenhang mit dieser Person oder ihrem Werk stehen. Ein solcher  
Zusammenhang ist nicht auf Waren beschränkt, sondern kann auch für Dienstleistungen  
gegeben sein.

## 28 W (pat) 41/12

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG  
SILVER EDITION  
Die konkrete Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens erstreckt sich allein auf die Verwendung, die das Gericht mit Hilfe seiner Sachkunde auf dem einschlägigen Waren- und  
Dienstleistungssektror als die wahrscheinlichste ansieht (im Anschluss an EuGH GRUR  
2013, 519, 521 [Rz. 54 ff.] – Umsäumter Winkel); eine Prüfung, anderer – praktisch  
bedeutsamer und naheliegender – Verwendungsmöglichkeiten (so BGH, GRUR 12, 1044,  
1046 – Neuschwanstein; MarkenR 2010, 479, 482 – TOOOR!; MarkenR 2010, 389, 393 –  
Marlene-Dietrich-Bildnis II; MarkenR 2001, 29, 31 – SWISS ARMY) hat wegen der Vorrangigkeit der EuGH-Rechtsprechung nicht mehr zu erfolgen.

## 27 W (pat) 545/12

Normen: § 5 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 MarkenV  
GbR-Vertreter  
1. Von der Markenstelle gerügte formale Mängel kann der Anmelder im  
 Beschwerdeverfahren beseitigen.  
2. Für eine als Markenanmelderin auftretende Gesellschaft des bürgerlichen Rechts ist  
 mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter anzugeben.

## 27 W (pat) 42/13

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG  
St. Petersburger Nationalballett  
Anders als Firmenwahrheit und Berechtigung zur Namensführung ist die Berühmung einer  
staatlichen Trägerschaft bereits im Eintragungsverfahren im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 4  
MarkenG zu prüfen (Fortführung BPatG Beschl. vom 22.5.2012, 27 W (pat) 51/11  
St. Petersburger Staatsballett).

## 27 W (pat) 558/12

Normen: § 9 MarkenG  
SashaFabiani  
SashaFabiani und Fabiani sind bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar.

## 27 W (pat) 38/13

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 MarkenG  
Bolschoi Staatsballett  
Anders als Firmenwahrheit und Berechtigung zur Namensführung ist die Berühmung einer  
staatlichen Trägerschaft bereits im Eintragungsverfahren im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 4  
MarkenG zu prüfen (Fortführung BPatG Beschl. v. 22.05.2012, 27 W (pat) 51/11 –  
St. Petersburger Staatsballett).

## 27 W (pat) 72/12

Normen: § 9 MarkenG  
Manuel Luciano / Luciano  
1. Der Namenscharakter einer Widerspruchsmarke schwächt deren originäre  
Kennzeichnungskraft nicht.  
2. „Manuel Luciano“ wird nicht auf „Lucioano“ verkürzt; ein Vorname nimmt am  
 Gesamteindruck einer der Vor- und Nachname bestehenden Marke – auch im  
 Modelbereich – teil.  
3. Nachnamen prägen aus Vor- und Nachnamen bestehende Marken nicht generell.

## 30 W (pat) 705/13

Normen: GeschmMG § 24, PatG § 133  
Vertreterbeiordnung  
Ob im Geschmacksmustereintragungsverfahren neben der Gewährung von  
Verfahrenskostenhilfe ein anwaltlicher Vertreter beizuordnen ist, richtet sich nach den  
Umständen des Einzelfalls. Dabei können auch Umstände zu berücksichtigen sein, die der  
Einreichung der Anmeldung vorgelagert sind, z. B. besondere Schwierigkeiten bei der  
sachgerechten Darstellung des Musters. Die mögliche Sachdienlichkeit einer Recherche zu  
Neuheit und Eigenart des Musters rechtfertigt die Beiordnung jedoch nicht.

## 27 W (pat) 30/11

Normen: § 71 MarkenG  
Pleasure TV  
Reichen die vorgelegten Unterlagen nicht aus, eine Benutzung der Widerspruchsmarke  
glaubhaft zu machen, ist eine Kostenauferlegung nicht regelmäßig billig.

## 27 W (pat) 538/13

Normen: § 9 MarkenG  
Camper-Bogen  
Die Bekanntheit einer Widerspruchsmarke (Gemeinschaftsmarke) in einem Mitgliedsland der  
EV ergibt nicht zwangsläufig eine im deutschen Widerspruchsverfahren zu beachtende  
Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarke.

## 27 W (pat) 91/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG § 8 Abs. 3 MarkenG; § 54,  
 § 50 MarkenG  
„Farbe Rapsgelb“  
1) Die materielle Rechtskraft einer im Eintragungsverfahren ergangene Entscheidung steht  
 einer Sachentscheidung über den Löschungsantrag gegen diese Marke nicht entgegen;  
 die Markenabteilung ist an die gerichtliche Entscheidung über die Eintragung nicht  
 gebunden.  
2) Zweifel an der Eignung eines Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung, die  
 Verkehrsauffassung abzubilden, tragen nicht die Feststellung fehlender  
 Verkehrsdurchsetzung.  
3) Eine demoskopische Befragung betreffend die Verkehrsmeinung zu einem über fünf Jahre  
 zurückliegenden Zeitpunkt ist angesichts der natürlichen Grenzen des  
 Erinnerungsvermögens ungeeignet, verwertbare Angaben zu gewährleisten. Eine aktuelle  
 Befragung ist dann nicht in Auftrag zu geben, wenn sie keine Rückschlüsse auf die  
 Verkehrsmeinung zum Anmeldungszeitpunkt erwarten lässt, weil in der betroffenen  
 Branche erhebliche strukturelle Veränderungen eingetreten sind.  
4) Die Feststellungslast für das Vorliegen des Eintragungshindernisses trägt auch in solchen  
 Fällen der Antragsteller. Eine Umkehr der Beweislast käme allenfalls in Betracht, wenn  
 die Tatsachenangaben zum Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung keinen beträchtlichen  
 Kennzeichnungsgrad erwarten ließen oder der Anmelder an der fehlerhaften Feststellung  
 der Verkehrsdurchsetzung eine erkennbare Schuld (Manipulation, falscher  
 Tatsachenvortrag, Befragung ohne Abstimmung mit Patentamt oder Gericht) trifft.  
5) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen zu den Fragen nach den Anforderungen an die  
 Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken sowie zur Beweislast im Löschungsverfahren  
 nach fälschlich festgestellter Verkehrsdurchsetzung.

## 27 W (pat) 99/12

Normen: § 71 MarkenG  
Sportarena  
Es entspricht nicht der gebotenen Sorgfalt, einen Widerspruch, gestützt auf den  
Wortbestandteil „Sportarena“ einer Wort-Bild-Marke gegen eine Wort-Bildmarke mit dem  
Bestandteil „Sportarena Lechtal-Kaufering“ zu stützen, so dass es der Billigkeit entspricht dem  
Widersprechenden die Kosten des von ihm eingeleiteten Beschwerdeverfahrens  
aufzuerlegen.

## 30 W (pat) 12/12

Normen: MarkenRL Art. 4 Abs. 1 Buchst. b; MarkenG § 9 Abs. 1  
 Nr. 2  
BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft / BGW  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b  
der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der  
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 folgende  
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
Ist Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen, dass bei  
identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das  
Publikum angenommen werden kann, wenn eine unterscheidungskräftige Buchstabenfolge,  
die das ältere, durchschnittlich kennzeichnungskräftige Wort-/Bildzeichen prägt, in der Weise  
in das jüngere Wortzeichen eines Dritten übernommen wird, dass dieser Buchstabenfolge  
eine darauf bezogene beschreibende Wortkombination hinzugefügt wird, die die  
Buchstabenfolge als Abkürzung der beschreibenden Wörter erläutert?

## 27 W (pat) 108/12

Normen: § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO; § 138 ZPO;  
 § 71 MarkenG  
Rockses / Rockers  
1. Nimmt der Widersprechende an einer mündlichen Verhandlung nicht teil, ist die dort  
 erstmals erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nicht als  
 verspätet zurückzuweisen, wenn der Widersprechende die Benutzung nicht implizit  
 behauptet hat.  
2. Die Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung führt jedoch nicht zu einer  
 Kostenpflicht.

## 27 W (pat) 507/13

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG  
Derber Fluch  
Derbe Flüche sind wegen Sittenwidrigkeit nicht als Marken schutzfähig.

## 27 W (pat) 52/12

Normen: § 9 MarkenG  
Mut-Partei  
Bei wenig fassbaren Waren und Dienstleistungen, wie Druckereierzeugnissen, sind offene  
Bezeichnungen, wie hier „Mut“, die ohne Kontext für vieles stehen können, nicht beschreibend  
und damit nicht kennzeichnungsschwach.

## 25 W (pat) 72/12

Normen: §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, § 83 Abs. 2 Nr. 1  
 MarkenG  
PANTOPREM / PANTOPAN  
1. Im Arzneimittelbereich verfügen Marken, die entsprechend der in diesem Bereich verbreiteten und allgemein bekannten Markenbildungspraxis aus den Anfangssilben von Wirkstoffbezeichnungen mit weiteren nachfolgenden Wortelementen zu einem Phantasiewort verbunden sind, grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.  
2. Bei derart gebildeten Marken(-wörtern) ist aber davon auszugehen, dass aufgrund dieser Markenbildungs-Praxis im Zusammenhang mit der großen Bedeutung und auch allgegenwärtigen Präsenz der einschlägigen Wirkstoffbezeichnungen nicht nur die Fachkreise der Ärzte und Apotheker, sondern auch die betroffenen Verkehrskreise der Patienten bei der betrieblichen Zuordnung entsprechend gekennzeichneter Präparate ihre Aufmerksamkeit nicht schwerpunktmäßig auf den ansonsten üblicherweise bzw. erfahrungsgemäß stärker  
 beachteten Markenanfang lenken, sondern in besonderer Weise auch die weiteren Zeichenbestandteile beachten. Auch deutliche Abweichungen nur in der  
 Schlusssilbe können dann im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung bei  
 der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stärker ins Gewicht fallen und den  
 Ausschlag für die Verneinung der Verwechslungsgefahr geben.  
3. PANTOPREM für „Magen-Darm-Präparate“ nicht verwechselbar ähnlich mit  
 PANTOPAN für Magen- Darmtherapeutika (wegen des in diesem Indikationsbereich einschlägigen Wirkstoffs „Pantoprazol“).

## 25 W (pat) 561/12

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 83 Abs. 2 Nr. 2  
Gustav Mahler – Röslein  
1. Da absolute Schutzhindernisse einschließlich des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, dürfen Namen berühmter Persönlichkeiten der  
 Zeitgeschichte nicht monopolisiert werden, wenn auf Seiten der Wettbewerber  
 ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens in  
 einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar ist.  
2. Solchen Namen (hier des Komponisten „Gustav Mahler“) fehlt im Zusammenhang mit Waren, die bei entsprechenden personenbezogenen Veranstaltungen  
 (wie z.B. Festspielen, Festwochen, Jubiläumsveranstaltungen usw.) als Merchandisingprodukte in Betracht kommen (hier u.a: Seifen, künstliche Blumen,  
 Schokoladewaren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies gilt erst recht  
 für Wortkombinationen, bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen Hinweis in Bezug auf die Art, Form oder sonstige Gestaltung der beanspruchten Waren (hier: Röslein) verbunden ist.

## 25 W (pat) 564/12

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 83 Abs. 2 Nr. 2.  
Gustav Mahler - Röschen  
1. Da absolute Schutzhindernisse einschließlich des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, dürfen Namen berühmter Persönlichkeiten der  
 Zeitgeschichte nicht monopolisiert werden, wenn auf Seiten der Wettbewerber  
 ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens in  
 einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar ist.  
2. Solchen Namen (hier des Komponisten „Gustav Mahler“) fehlt im Zusammenhang mit Waren, die bei entsprechenden personenbezogenen Veranstaltungen  
 (wie z.B. Festspielen, Festwochen, Jubiläumsveranstaltungen usw.) als Merchandisingprodukte in Betracht kommen (hier u.a.: Seifen, Schreibwaren, Schokoladewaren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies gilt erst recht für Wortkombinationen, bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen  
 Hinweis in Bezug auf die Art, Form oder sonstige Gestaltung der beanspruchten  
 Waren (hier: Röschen) verbunden ist.

## 25 W (pat) 560/12

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 83 Abs. 2 Nr. 2  
Richard Wagner - Barren  
1. Da absolute Schutzhindernisse einschließlich des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, dürfen Namen berühmter Persönlichkeiten  
 der Zeitgeschichte nicht monopolisiert werden, wenn auf Seiten der Wettbewerber ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens  
 in einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar ist.  
2. Solchen Namen (hier des Komponisten „Richard Wagner“) fehlt im Zusammenhang mit Waren, die bei entsprechenden personenbezogenen Veranstaltungen  
 (wie z.B. Festspielen, Festwochen, Jubiläumsveranstaltungen usw.) als Merchandisingprodukte in Betracht kommen (hier u.a: Seifen und Schokoladewaren),  
 jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu  
 BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies gilt erst recht für Wortkombinationen,  
 bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen Hinweis in Bezug auf die Art, Form oder sonstige Gestaltung der beanspruchten Waren (hier:  
 Barren) verbunden ist.

## 27 W (pat) 554/13

Normen: § 9 MarkenG  
DSA / BSA  
Eine für sich kennzeichnungskräftige Buchstabenkette behält auch neben der diese als  
Abkürzung (Akronym) erläuternden Wortfolge im Widerspruchsverfahren seine prägende  
Stellung.

## 27 W (pat) 43/12

Normen: Art. 34 Abs. 2 GMV; § 42 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG  
Ipsum  
Ein Widerspruch aus einer gelöschten Marke ist unzulässig. Seniorität nach Art. 34 Abs. 2  
GMV lässt den bereits gelöschten deutschen Teil einer IR-Marke nicht zur selbständigen  
Widerspruchsmarke erstarken oder wiederaufleben. Ein Widerspruch kann nur aus einer  
Gemeinschaftsmarke erhoben werden, für die eine Seniorität wirksam in Anspruch genommen  
wurde.

## 27 W (pat) 531/13

Normen: § 9 MarkenG  
Bunte Zebras  
In einer aus dem Rahmen fallenden Wortkombination (bunte Zebras), die einen kognitiven  
Konflikt erzeugt, ist eine Verkürzung auf einen der Bestandteile nicht zu erwarten, so dass kein  
Bestandteil prägend oder selbständig verwechselbar ist. (Abgrenzung zu 29 W (pat) 15/09 –  
blue Panther/Panther; 29 W (pat) 145/10 – blue Gecko/Geco).

## 27 W (pat) 558/13

Normen: § 8 Abs. 2 MarkenG  
August Macke Haus  
1) Die Unterscheidungskraft eines Namens geht in der Kombination mit „Haus“ nicht  
 verloren, solange dies kein Fachbegriff geworden ist, wie etwa „Röntgen-Institut“.  
2) Einrichtungen werden nach Personen benannt, ohne dass dies eine beschreibende  
 Angabe ist, dass dort nur Werke des Namensgebers gezeigt werden oder Gegenstand  
 dort angebotener Dienstleistungen sind.

## 30 W (pat) 32/12

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10  
LIQUIDROM  
1. Werden Räumlichkeiten nebst einem darin eingerichteten Geschäftsbetrieb (hier:  
 Badebetrieb) unter einer bestimmten Bezeichnung (hier: „LIQUIDROM“)  
 verpachtet, so wächst der aus der Benutzung der Bezeichnung resultierende  
 Besitzstand an dieser Bezeichnung nicht dem Pächter, sondern dem Verpächter  
 zu (im Anschluss an BGH GRUR 1959, 87 - Fischl).  
2. Auch gegenüber einem räumlich (hier: auf das Gebiet von Berlin) beschränkten  
 Besitzstand kann sich die Anmeldung einer bundesweit geltenden Marke als  
 bösgläubig darstellen.

## 25 W (pat) 50/12

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2; § 83 Abs. 2 Nr. 1  
ENGEL APOTHEKE SEEHEIM / ENGEL APOTHEKE  
1. Eine übliche und zudem häufig verwendete Platzgeschäftsbezeichnung für Apotheken  
 (hier: Engel Apotheke) ist in einem einschlägigen Produktzusammenhang nicht unterscheidungskräftig und deshalb nicht geeignet, eine Wort-/Bildmarke zu prägen. Ausgehend davon ist der Erfahrungssatz entsprechend einzuschränken, dass der Verkehr bei  
 kombinierten Wort-Bildmarken in klanglicher Hinsicht dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst.  
2. Die Übereinstimmung zweier Kombinationsmarken in einem schutzunfähigen Wortbestandteil ist unter keinem Gesichtspunkt geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

## 27 W (pat) 8/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
Glückspilz  
Die Anmeldung einer Marke zu dem Zweck, eine dekorative Verwendung für sich zu monopolisieren, ist im Hinblick auf den von der Marke ausgehenden Einschüchterungseffekt bösgläubig.

## 28 W (pat) 23/13

Normen: § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Okkluder  
Ein Okkluder (medizinisches Implantat), dessen wesentliche Merkmale sich in einer  
kreisrunden Form und einem rosettenförmigen Geflecht erschöpfen, besteht als  
dreidimensionale Marke ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen  
Wirkung erforderlich ist im Sinn des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

## 27 W (pat) 523/13

Normen: § 27 III MarkenG  
 § 28 DPMAV § 27 VII DPMAV  
et Kabüffke Killepitsch  
Die Voraussetzungen einer Umschreibung hat der Antragsteller zweifelsfrei nachzuweisen. § 28 Abs. 7 DPMAV erweitert lediglich die zum Nachweis geeigneten Mittel,  
erweitert aber nicht die gebotene Amtsermittlung. Dass eine Marke, die zu einem Geschäftsbetrieb gehört, im Zweifel mit dem Betrieb übertragen wird, besagt nicht, dass  
eine Marke im Zweifel zu dem Betrieb gehört. Dies ist unzweifelhaft nachzuweisen.

## 28 W (pat) 572/12

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
THE GREAT CHINA WALL  
Die angesprochenen Verbraucher haben Anlass zur Annahme eines gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereichs der Widerspruchswaren „Bekleidungsstücke, nämlich Hemden, Hosen, Jacken“ der Klasse 25 einerseits und der Waren der angegriffenen Marke  
„Brillen“ der Klasse 9 und „Schmuck“ und „Uhren“ der Klasse 14 andererseits, da diese der  
Modebranche zuzurechnenden Produkte regelmäßig am Markt nebeneinander auftreten, gemeinsam vertrieben und beworben werden und in ihrer Verwendung zunehmend aufeinander  
abgestimmt sind und sich ergänzen. Insoweit liegt jedenfalls eine entfernte Warenähnlichkeit  
vor (a. A.: BPatG 24 W (pat) 87/08 – Noor: Bekleidung/Schmuck unähnlich; vgl. auch BPatG  
27 W (pat) 234/04 – BIG LEXX: Brillen/Bekleidungsstücke gewisse Ähnlichkeit).  
Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

## 27 W (pat) 29/13

Normen: § 42 MarkenG  
BBQ  
Der Gegenstandswert ist bei Widerspruchsverfahren regelmäßig 50.000 Euro.

## 27 W (pat) 536/13

Normen: § 9 MarkenG  
Bavarian Bohème  
1) Namen und Bilder berühmter Persönlichkeiten genießen als Marken grundsätzlich  
 durchschnittliche Kennzeichnungskraft.  
2) Nicht jede als Dekoration mögliche Abbildung ist in ihrer Kennzeichnungskraft gemindert.

## 27 W (pat) 4/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2  
Pullmann Ferienpark  
Die Bezeichnung einer Bauleitplanung wird nicht automatisch zur Gebietsbezeichnung, die  
dem Markenschutz als geografische Angabe entzogen ist.

## 27 W (pat) 525/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1  
Therapie.TV  
Die Dienstleistung „Telekommunikation“ ist nicht als rein technische Dienstleistung zu  
verstehen, die alle Formen der Nachrichtenübertragung umfasst und deren Wesen nicht durch  
die Art und den Inhalt der übertragenen Nachrichten bestimmt wird (anders: BPatG  
32 W (pat) 86/05 – Traumpartner TV; 27 W (pat) 59/09 – Lingua TV).  
Es besteht vielmehr ein so enger Bezug zwischen der technischen Dienstleistung und der  
Contentvermittlung, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und  
Inhalt insoweit nicht (mehr) trennt (vgl. BPatG 29 W (pat) 223/04 – Dating TV).

## 27 W (pat) 28/14

Normen: 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, § 54 MarkenG  
Zentai  
Eine Marke kann nach § 54 i.V.m § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur gelöscht werden, wenn  
Belege für eine beschreibende Bedeutung vorliegen, die nicht manipulierbar sind oder von  
Urhebern stammen, die als qualifiziert anzusehen sind. Andere Fundstellen geben lediglich  
Anlass zu weitergehenden Recherchen.

## 27 W (pat) 53/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 10 Abs. 1 DPMAV  
Weltpferdetag  
Eine Beschwerde ist auch als Kopie ohne eigenhändige Unterschrift (§ 10 Abs. 1 DPMAV)  
wirksam und fristwahrend erhoben, wenn Umstände, die außerhalb der Erklärung liegen, einen  
hinreichenden Anhalt dafür geben, dass eine rechtsverbindliche Erklärung abgegeben werden  
sollte. Das kann sich aus der in engem zeitlichen Zusammenhang veranlassten Zahlung der  
Beschwerdegebühr ergeben.

## 27 W (pat) 539/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG  
ume  
Das Akronym einer nicht unterscheidungskräftigen Angabe ist nicht ebenfalls schutzunfähig,  
wenn es nicht als Abkürzung eines Fachbegriffs wirkt, sondern der Volltext als ein zu  
Werbezwecken darauf Bezug nehmender Slogan (Abgrenzung zu BeckRS 2007, 11225 –  
TRM; BeckRS 2010, 16281 – VNB; GRUR 2011, 524 – NAI).

## 27 W (pat) 567/13

Normen: § 36 MarkenG, § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG  
Roots 64  
1. Wird eine Marke als „in Farbe“ angemeldet, kann das DPMA auch dann keine Eintragung  
 in „schwarz-weiß“ vornehmen, wenn der Anmelder keine ausreichende Darstellung und  
 Festlegung der Farbe vornimmt.  
2. Einer Mängelbeseitigung nach § 36 MarkenG steht eine Beanstandung ohne Setzen einer  
 Frist mit Ausschlusscharakter nicht entgegen.

## 27 W (pat) 51/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Chefs Trophy  
Das Wort „Chef“ hat im Deutschen und in Fremdsprachen sehr verschiedene  
Bedeutungen (false friend). Im Zusammenhang mit bestimmten Waren und  
Dienstleistungen und in Kombination mit einem englischsprachigen Ausdruck hat es  
mit der englischen Bedeutung „Chefkoch, Küchenchef“ keine Unterscheidungskraft.

## 27 W (pat) 536/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Hakuna Matata  
Fremdsprachige Begriffe können in die deutsche Sprache eingehen.  
Jugendsprachliche Begriffe sind auch erheblichen Teilen der aus Erwachsenen  
bestehenden Kreisen geläufig.

## 25 W (pat) 79/12

Normen: § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 2  
 RVG, § 40 GKG  
Gegenstandswert im Widerspruchs(beschwerde)verfahren.  
Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts im Widerspruchs(beschwerde)verfahren ist das  
wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am  
Erhalt seiner Marke maßgeblich (st.Rspr.).  
Mangels ausreichender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine betragsmäßige Schätzung  
dieses wirtschaftlichen Interesses ist bei der Festsetzung des Gegenstandswerts von dem in  
§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG normierten Regelwert auszugehen (abw. BPatG Beschluss vom  
8. August 2013 - 30 W (pat) 57/11).  
Der erkennende Senat hält entgegen der Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des  
Bundespatentgerichts, die einer BGH-Praxis folgend den Gegenstandswert regelmäßig mit  
50.000,-- Euro festsetzen, an seiner Rechtsprechung fest, dieses wirtschaftliche Interesse  
bei unbenutzten angegriffenen Marken ohne werterhöhende Faktoren in der Form zu  
bemessen, dass der Ausgangsregelwert nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG verfünffacht wird (vgl.  
Senatsbeschluss vom 9. August 2012 - 25 W (pat) 510/11, BlPMZ 2012, 421 – Gegenstandswert im Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren). Daraus ergibt sich  
im vorliegenden Verfahren ein Gegenstandswert in Höhe von 20.000,-- Euro.  
Bei der Bemessung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren ist auf die  
Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens abzustellen  
(Rechtsgedanke des § 40 GKG), und der zu diesem Zeitpunkt gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2  
RVG normierte Regelwert zu Grunde zu legen.

## 27 W (pat) 24/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Qui  
Der französische Begriff für „Ja“, oui, erschöpft sich in einer werbemäßigen Aussprache der Verbraucher und ist damit nicht unterscheidungskräftig (Abgrenzung zu BGH  
GRUR 1999, 1089 – yes).

## 24 W (pat) 34/11

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG  
Kennfäden in Glasfasergeweben  
1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von als Kennfadenmarken angemeldeten Zeichen ist maßgeblich, ob das jeweilige Zeichen nach branchenspezifischen Kennzeichnungsgewohnheiten und einer darauf beruhenden Verkehrsauffassung nicht lediglich als Verzierung, sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird.  
2. Anknüpfungstatsachen, auch solche mit Auslandsbezug, die für sich betrachtet  
 noch keinen Schluss auf solche Kennzeichnungsgewohnheiten zulassen, können  
 Anlass geben, von Amts wegen weitere Ermittlungen im einschlägigen Warenbereich durchzuführen.  
3. Bei solchen von Amts wegen gebotenen Ermittlungen und bei der Beurteilung  
 der Ermittlungsergebnisse sind Erfahrungssätze aus übergeordneten Warenbereichen nicht verallgemeinernd zu Grunde zu legen, sondern es ist eine abhängig  
 von Art, Beschaffenheit und Verwendung der einzelnen Waren differenzierte  
 Betrachtung erforderlich.

## 27 W (pat) 548/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG  
Kloster Wettenhausen  
Klöster sind für unternehmerische Tätigkeiten bekannt. Die grundsätzlich schutzfähigen Namen eines Klosters, das keine mit Schloss Neuschwanstein vergleichbare  
touristische Attraktion ist, weist daher im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Dies gilt auch für Dienstleistungen, die  
in der Klosteranlage veranstaltet werden, wenn das Areal dafür nicht allgemein zugänglich ist.

## 25 W (pat) 76/11

Normen: MarkenG § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, BGB § 133  
Yosaja / YOSOI  
1. Das undifferenzierte Bestreiten der Benutzung einer Widerspruchsmarke ist regelmäßig  
 als Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zu verstehen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Soweit nach der Datenlage nur die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gegeben sind, ist eine solche verfahrensrechtliche Erklärung entsprechend § 133 BGB im  
 Zweifel dahingehend auszulegen, dass nur diese nach dem Gesetz mit Rechtswirkung  
 mögliche und damit sinnvolle Einrede erhoben werden soll.  
2. Die Rechtsauffassung des Präsidenten des HABM gemäß Mitteilungen Nr. 4/03 vom  
 16. Juli 2003 und Nr. 2/12 vom 20. Juni 2012, wonach vor dem 20. Juni 2012 mit allen in  
 der Überschrift einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffen eingetragene Marken für sämtliche in der zum Anmeldezeitpunkt maßgeblichen alphabetischen Liste der  
 entsprechenden Klasse aufgeführten Produkte Schutz genießen sollen, widerspricht fundamentalen registerrechtlichen Grundsätzen und auch der Rechtsprechung des EuGH  
 (GRUR 2012, 822 - Chartered Institut of Patent Attorneys = IP-Translator). Sie ist nicht  
 vereinbar mit der Funktion des Markenregisters, allein mit den dort aufgeführten Angaben die Öffentlichkeit und insbesondere die Mitbewerber über den waren- und dienstleistungsmäßigen Schutzumfang von Marken klar und eindeutig zu unterrichten.

## 30 W (pat) 703/13

Normen: PVÜ Art. 6ter; DesignG § 3 Abs. 1 Nr. 4  
DE-Flagge  
1. Der in Art. 6ter Abs. 1 PVÜ verwendete Begriff der „Nachahmung im heraldischen Sinn“  
 ist im Hinblick auf die relative Unbestimmtheit der dort genannten Zeichen nicht zu eng  
 auszulegen.  
2. Eine missbräuchliche Benutzung eines Hoheitszeichens oder dessen Nachahmung kann  
 ausgeschlossen sein, wenn das Design selbst das Hoheitszeichen oder dessen Nachahmung zusammen mit weiteren Merkmalen zeigt, die jeden amtlichen Anschein zerstreuen (im Anschluss an BGH GRUR 2003, 705 – Euro-Billy; GRUR 2003, 707 – DM-Tassen; GRUR 2003, 708 – Schlüsselanhänger). Erschöpft sich dagegen ein Design in der  
 Wiedergabe eines Hoheitszeichens oder einer Nachahmung hiervon, ist auch von einer  
 missbräuchlichen Benutzung auszugehen; unbedenkliche Gebrauchszwecke des Designs können nur berücksichtigt werden, wenn sie im Design selbst Niederschlag gefunden haben.

## 27 W (pat) 5/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  
Lönneberga  
1) Die bloße theoretische Möglichkeit, dass sich in dem kleinen schwedischenOrt  
 Lönneberga Unternehmen ansiedeln könnten, führt nicht zu einen Schutzhindernis nach  
 § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.  
2) Das deutsche Publikum wird Lönneberga nicht als realen Ortsnamen verstehen, da es  
 ihnen nur aus Büchern bekannt ist, die sonst Phantasienamen wie Bullerleyn enthalten.  
3) Die Geschichten von Astrid Lindgreen verleihen den Ortsnamen kein Image, das Waren  
 beschreiben.

## 27 W (pat) 73/14

Normen: §§ 54, 50 MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
AppOtheke  
1. Bei „AppOtheke“ handelt es sich um eine offenkundige Abwandlung des gebräuchlichen  
 Begriffs „Apotheke“, der für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen  
 beschreibend ist.  
2. Bei einer Wortmarke sind der Beurteilung alle verkehrsüblichen Schreibweisen zu  
 Grunde zu legen, es sei denn die Schreibweise würde die Bedeutung verändern, also  
 „motiviert“ sein.  
3. Der Wortanfang „App“ führt von dem Begriff „Apotheke“ nicht weg, weil die Endung  
 „Otheke“ keine Bezeichnung einer sog. App (application) ist.

## 27 W (pat) 42/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
Bayern Event  
Die Anmeldung einer farbigen Marke durch eine neu gegründete Gesellschaft ist bösgläubig,  
wenn ihr Geschäftsführer auch Gesellschafter einer anderen Gesellschaft war, die  
rechtskräftig zur Löschung einer identischen älteren Marke verurteilt wurde.

## 27 W (pat) 110/12

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG; § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Super Bayern  
Ein rundes Zeichen unter den Wörtern „Super Bayern“, dessen primäre Merkmale ein  
kreisförmig angeordneter Schriftzug „Super Bayern“, weiß auf rotem Grund umfasst von einem  
blauen Ring, eine blaue Raute mit einem rot-weißen Fußball sind, nützt im Bereich  
Druckereierzeugnisse, Werbung, Unterhaltung die Wertschätzung der bekannten Bildmarke  
„FC Bayern München“ unlauter aus.

## 27 W (pat) 521/13

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
ECR-Award II  
Die Rechtsprechung zu Marken, die eine Abkürzung (Akronym) neben der ausgeschriebenen  
Form enthalten, lässt sich nicht auf Buchstabenfolgen in anderen Kombinationen übertragen.

## 27 W (pat) 531/14

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, 5 MarkenG  
Scheiss Drauf  
1. Schimpfwörter haben keine Unterscheidungskraft, wenn sie gebräuchliche Ausdrücke  
 sind und im Zusammenhang mit Waren- und Dienstleistungsangeboten eine ironische  
 Bedeutung vermitteln oder als Fun-Spruch wirken.  
2. Derbe Missfallenskundgebungen sind als grobe Geschmacksverletzung nicht als Marke  
 eintragbar.

## 25 W (pat) 13/14

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 3, § 50, § 54, Art. 3  
 Abs. 3 Satz 2 MRRL  
Farbmarke Rot – HKS 13 (Sparkassen-Rot)  
1. Die bei einer Entscheidung zu § 8 Abs. 3 MarkenG relevante Frage der markenmäßigen Benutzung einer  
 konturlosen Farbe, die nicht in Form einer stets wiederkehrenden einheitlichen Produktgestaltung, sondern  
 im Zusammenhang mit den im vorliegenden Verfahren beanspruchten „Bankdienstleistungen für Privatkunden“ in unterschiedlichster Art und Weise verwendet wird (äußere Gestaltung von Bankzentralen und -  
 filialen [Gebäude und Räume], von Briefpapier, von Geschäfts- und Werbeunterlagen und sonstigem Werbematerial), kann nicht isoliert von der Frage der Verkehrsdurchsetzung beantwortet werden. Eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung muss zwangsläufig auch zur Bejahung einer markenmäßigen Benutzung  
 führen.  
2. Dem Markeninhaber obliegt im Löschungsverfahren die Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf die von  
 ihm behauptete Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt auch dann, wenn die angegriffene Marke  
 aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist (im Anschluss an EuGH, GRUR 2013, 844  
 Rn. 62 ff. - Sparkassen-Rot; abw. BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 48 - ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669  
 Rn. 31 – Post II). Dies ergibt sich aus Normstruktur der maßgeblichen Vorschriften § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3  
 und § 8 Abs. 3 MarkenG und dem allgemein anerkannten Beweislastgrundsatz, dass jeder Beteiligte die  
 Beweislast für das Vorhandensein aller Voraussetzungen der ihm günstigen Norm trägt.  
3. Soweit eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht wird, unterliegen die tatsächlichen Umstände dem Beibringungs- und nicht dem Untersuchungsgrundsatz. Die aktuelle Verfahrensweise, wonach Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung regelmäßig durch die Anmelder bzw. Markeninhaber erholt werden, ist auch im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes nicht vorgesehen. Diese Praxis birgt  
 strukturelle Risiken in Form einer Einflussnahme der Auftraggeber auf die Gutachter. Solche Risiken werden  
 durch eine ZPO-konforme Vorgehensweise nach §§ 404, 404 a ZPO vermieden.  
4. Gegen die bislang übliche und in der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts für die Prüfung von  
 Markenanmeldungen (vgl. BlPMZ 2005, 245 ff., 255, 256) empfohlene Fragestellung bei Verbraucherbefragungen zur Ermittlung des Kennzeichnungsgrades, die auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts  
 zurückgeht (vgl. dazu u. a. Beschluss vom 14. Mai 2003, 29 W (pat) 108/01 = GRUR 2004, 61 - BVerwGE;  
 unter dem Gliederungspunkt II., 3., 3.3), legt dem Befragten suggestiv nahe, entsprechende Zeichen als  
 Unternehmenshinweis zu qualifizieren. Die mit einer solchen Fragestellung erzielten Kennzeichnungsgrade  
 dürften tendenziell über den bei angemessen neutraler Fragestellung zu erzielenden Werten liegen.

## 24 W (pat) 540/12

Normen: MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2  
 Satz 2, 125b  
Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster  
Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist die jeweilige Benutzungslage zu berücksichtigen. Die Benutzungslage ist durch präsente,  
glaubhafte Mittel zu belegen, sofern sie im Einzelfall nicht amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859, Tz. 33 – Malteserkreuz I). In diesen Fällen unterliegt die Benutzungslage dem Beibringungsgrundsatz, wie dies bei der Beurteilung  
der Benutzungslage im Falle der Einrede des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2  
MarkenG der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2010, 859, Tz. 15 – Malteserkreuz III). Der  
diesbezügliche Sachvortrag und die hierfür eingereichten Unterlagen des Widersprechenden müssen insoweit nicht nur eine Zuordnung zum jeweils maßgebenden Benutzungsgebiet ermöglichen, sondern auch zu konkreten Waren und Dienstleistungen, da sämtliche Feststellungen zur Bekanntheit einer Widerspruchsmarke in den  
beteiligten Verkehrskreisen im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu  
treffen sind (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 38 – Culinaria / Villa Culinaria).

## 30 W (pat) 42/13

Normen: MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1; § 9 Abs. 1 Nr. 2  
Dorzo plus T STADA/Dorzo  
1. Wird eine Marke als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie benutzt, so hat der Verkehr jedenfalls dann keine Veranlassung, den Abwandlungs- und den Stammbestandteil  
 trotz graphisch einheitlicher Gestaltung als zwei getrennte Zeichen aufzufassen, wenn  
 ihm auf der Verpackung neben dem Serienzeichen eine weitere Marke begegnet, die er  
 unschwer als Firmenmarke erkennen kann (Abgrenzung zu BGH GRUR 2005, 515 –  
 FERROSIL).  
2. Wird eine Marke als Abwandlungsbestandteil einer Zeichenserie benutzt und hat der  
 Verkehr aufgrund der Umstände des Falles keine Veranlassung, in dem Abwandlungsund dem Stammbestandteil zwei getrennte Zeichen zu erkennen, so verändert die Hinzufügung des Stammbestandteils den kennzeichnenden Charakter der Marke (Abgrenzung zu BGH GRUR 2013, 840 – PROTI II).  
3. Wird eine an eine Wirkstoffbezeichnung angelehnte und daher nur schwach kennzeichnende ältere Marke (hier: „Dorzo“ in Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung  
 „Dorzolamid“) in der Form in eine jüngere Zeichenkombination übernommen, dass der  
 älteren Marke eine weitere an eine Wirkstoffbezeichnung angelehnte Bezeichnung hinzugefügt wird (hier: „plus T“ in Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung „Timolol“), so  
 versteht der Verkehr dies nach Art eines Gesamtbegriffs als Hinweis auf eine entsprechende Wirkstoffkombination, ohne der übernommenen älteren Marke insoweit eine  
 selbständig kennzeichnende Stellung zuzumessen.

## 29 W (pat) 573/12

Normen: Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95/EG; Nizzaer  
 Klassifikation zu Klasse 35, 9. Ausgabe v. 1.1.2007; §§  
 32 Abs. 3, 36 Abs. 4, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, §§ 20  
 Abs. 1, 19 Abs. 1 MarkenV, Art. 267 Abs. 1 uns 3 AEUV  
Netto Marken-Discount  
Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung von  
Art. 2 der Markenrichtlinie 2008/95/EG sinngemäß im Hinblick darauf,  
 - ob der Schutz der Einzelhandelsdienstleistungsmarke nach der Entscheidung des  
 EuGH zu „Praktiker“ (GRUR 2005, 764 ff.) auch für den Handel mit Dienstleistungen  
 gelte,  
 - ob die gleichen Konkretisierungsanforderungen an den Handelsgegenstand  
 „Dienstleistung“ zu stellen seien und  
 - ob die Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch Dienstleistungen schütze, die der  
 Einzelhändler selbst erbringen

## 29 W (pat) 33/13

Normen: MarkenG: §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1  
 Nr. 2 GMV: Art. 7 Abs. 3  
Oxford Club  
1. Eine Gemeinschaftsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft in der Gemeinschaft erlangt hat, verfügt grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.  
 Gleichwohl können auch in der Gemeinschaft verkehrsdurchgesetzte Zeichen über eine  
 Kennzeichnungsschwäche verfügen, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände  
 vorliegen.  
2. Für die Beurteilung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschafts(widerspruchs)marke ist nicht vom Gemeinschaftsgebiet als maßgeblichem Benutzungsgebiet  
 auszugehen, sondern von Deutschland als maßgeblichem Kollisionsgebiet.

## 30 W (pat) 35/13

Normen: Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 Art. 5 Abs. 2 Buchst. b,  
 Art. 10 Abs. 1 Buchst. c, Art. 15 Abs. 4, Art. 49 Abs. 1  
Hiffenmark II  
1. Das „Ansehen“ eines Erzeugnisses im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst b Verordnung  
 (EU) Nr. 1151/2012 kann für sich genommen ein „Merkmal“ im Sinne von Art. 49 Abs. 1  
 Unterabs. 2 Buchst. b, 2. Halbsatz Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 darstellen und insoweit die Antragsbefugnis eines Einzelantragstellers nach dieser Vorschrift begründen (im  
 Anschluss an BPatGE 53, 95 – Hiffenmark).  
2. Für die Bejahung des „Ansehens“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Buchst. b Verordnung (EU)  
 Nr. 1151/2012 reicht es aus, dass das Ansehen für das Ursprungsgebiet nachgewiesen  
 ist.  
3. Handelt es sich bei dem als geografische Angabe einzutragenden Namen um ein Dialektwort (vorliegend „Hiffenmark“ für eine Hagebuttenkonfitüre), ist eine Eintragung in  
 der Regel auch ohne spezifizierende geographische Angabe (vorliegend: „fränkisch“)  
 möglich, weil das Dialektwort selbst eine geografische Konnektierung ermöglicht (im Anschluss an BPatG BlPMZ 2012, 279, 282 – Obazda). Anders ist es nur, wenn der Name  
 ungeachtet seiner dialektalen Herkunft jeden geografischen Bezug verloren hat.  
4. Sind mit gebietsfremden Erzeugnissen erheblichen Umsatzsteigerungen erzielt worden,  
 weil und seit sie mit dem als geografische Angabe einzutragenden Namen bezeichnet  
 worden sind, so stellt dies ein gewichtiges Indiz für das Ansehen der aus dem Gebiet  
 stammenden Erzeugnisse dar.  
5. Die Geltendmachung eines Einspruchsgrundes nach Art. 10 Abs. 1 Buchst. c Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 führt nicht zur Zurückweisung des Schutzantrags, sondern ist  
 lediglich Voraussetzung für die Gewährung einer Übergangsfrist nach Art. 15 Abs. 4  
 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012.  
6. Die Gewährung einer Übergangsfrist nach Art. 15 Abs. 4 Verordnung (EU)  
 Nr. 1151/2012 kommt nur für gebietsansässige Erzeuger in Betracht.

## 25 W (pat) 8/09

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50, § 115 Abs. 1, § 89  
 Abs. 4 Satz 2; MMA Art. 5 Abs. 1; PVÜ Art. 6  
 quninquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2  
Schokoladestäbchen III  
1. Beim Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag nach §§ 54, 50 bzw. §§ 115 Abs. 1, 50 MarkenG  
 handelt es sich um einen Popularantrag, der auf dem Allgemeininteresse an der Löschung  
 ungerechtfertigt, d. h. entgegen bestehender Schutzhindernisse eingetragener Marken beruht.  
 Trotz des kontradiktorischen Charakters dieses Verfahrens gilt der Amtsermittlungs- bzw.  
 Untersuchungsgrundsatz nach § 59 Abs. 1 bzw. § 73 Abs. 1 MarkenG uneingeschränkt. Angesichts  
 des Allgemeininteresses bzw. öffentlichen Interesses darf die Entscheidung über die Löschung  
 bzw. den Verbleib einer Marke im Register nicht von den Fähigkeiten und dem Engagement des  
 Löschungsantragstellers bei der Führung des Löschungsverfahrens abhängen.  
 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in dem auf eine rasche Erledigung einer  
 großen Anzahl von Fällen angelegten Eintragungsverfahren Fehleintragungen in relevantem Umfang unvermeidbar sind, zumal die Entscheidung in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen  
 Markenprüfers liegt. Soweit die praxisrelevanten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und  
 Nr. 2 MarkenG betroffen sind, sind Fehleintragungen amtsseitig nicht korrigierbar. Das auf Antrag  
 Dritter eingeleitete Löschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren ist in diesen Fällen der einzige  
 vom Gesetz eröffnete Weg einer Registerkorrektur. Insbesondere durch die markenmäßige (Fehl-  
 )Monopolisierung von Warenformen und Warenverpackungen können eigentumsähnliche Rechte  
 Dritter in gravierender Weise betroffen sein und den fairen Wettbewerb gefährden.  
2. Eine Warenformmarke kann die für die Bejahung der Unterscheidungskraft erforderliche  
 Herkunftsfunktion grundsätzlich nur dann erfüllen, wenn die fragliche Warengestaltung erheblich  
 von der Norm und Branchenüblichkeit abweicht (st.Rspr. vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428  
 Rn. 49 - Henkel; GRUR Int. 2004, 631 Rn. 39 - Dreidimensionale Tablettenform I). Auf Warengebieten mit einer großen Vielfalt von Warenformen (z.B. bei Schokoladenwaren) bedarf eine als  
 Marke angemeldete Warenform einer Ausgestaltung, die sie aus dem umfangreich verwendeten  
 Formenschatz in betriebskennzeichnender Weise herauszuhebt. Nur eine solche Gestaltung stellt  
 eine erhebliche und damit schutzbegründende Abweichung von der Branchenüblichkeit i. S. d.  
 maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH dar.

## 25 W (pat) 33/13

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 3  
 MarkenG  
Bonbonverpackung mit Fähnchen  
1. Auch wenn der Wortlaut des § 3 Abs. 2 MarkenG („Form“) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 MarkenG („dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form der Ware“) die Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2  
 MarkenG grundsätzlich nur bei dreidimensionalen Gestaltungen für anwendbar erklärt, gebietet die teleologische Auslegung der Vorschrift eine entsprechende Anwendung auch auf Bildmarken, welche die beanspruchten Waren darstellen (st. Rspr.).  
2. Darüber hinaus können auch als Marke angemeldete Warenverpackungsformen in gleicher Weise wie  
 Warenformen auf Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen sein, wobei auch insoweit  
 wiederum entsprechende Bildzeichen den dreidimensionalen Gestaltungen gleichzusetzen sind. Dies gilt  
 nicht nur bei notwendigen Verpackungsformen i. S. d. EuGH-Rechtsprechung (Urteil vom 12. Februar  
 2004 - C-218/01 = GRUR 2004, 428 Rn. 32 und 33 - Henkel), d. h. bei Verpackungen von Waren, die z. B.  
 eine körnige, pudrige oder flüssige Konsistenz und damit keine eigene Form aufweisen, sondern auch bei  
 Warenumverpackungen, welche die Form der verpackten Ware deutlich erkennen lassen (Warenformverpackungen), weil diese Art der Verpackung schon optisch nah an der bloßen (unverpackten) Warenform  
 liegt.  
3. Als Marke angemeldete Warenformen und Warenformverpackungen bzw. entsprechende Abbildungen  
 weisen nur dann Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, wenn sie von der Norm oder  
 Branchenüblichkeit erheblich abweichen (st. Rspr.). Grundsätzlich kann auch die Verwendung bestimmter  
 Waren- und Verpackungsformen durch einen einzigen Anbieter die Branchenüblichkeit mitbestimmen,  
 insbesondere dann, wenn die entsprechende Verwendung über einen langen Zeitraum und in einem erheblichen Umfang erfolgt. Dabei muss die Gewöhnung des Verkehrs an entsprechende Waren- und Verpackungsformen durch einen Anbieter nicht zwingend mit der Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden  
 (Allein-)Verwender einhergehen.  
4. Der vorliegend zu beurteilenden Abbildung eines verpackten Bonbons mit sog. Fähnchen steht letztlich  
 weder das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil der Gesamtgestaltung nicht mit  
 hinreichender Sicherheit ausschließlich technische Funktionen zugeordnet werden können, noch das  
 Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil das über einen Zeitraum von fast 100 Jahren allein  
 von der Anmelderin verwendete Verpackungsgestaltungselement des Fähnchens von ihr im Verkehr tatsächlich ausschließlich in kennzeichnendem Zusammenhang benutzt worden ist.

## 29 W (pat) 73/10

Normen: §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1  
VOLKSWAGEN/Volks.Fahrrad  
1) Eine Benutzung kann auch dann ernsthaft sein, wenn der Umsatz der vertriebenen Waren  
 lediglich einen marginalen Teil am Gesamtjahresumsatz des Unternehmens ausmacht,  
 sofern erkennbar ist, dass es sich um ein Randwarensegment handelt und eine  
 Vermarktung dieses Warensortiments in wirtschaftlicher Hinsicht nicht objektiv  
 ungerechtfertigt erscheint.  
2) Ein besonderer Umstand, der zur Annahme einer Verwechslungsgefahr durch  
 gedankliches Inverbindungbringen führt, kann in der hohen Bekanntheit oder Berühmtheit  
 der Widerspruchsmarke liegen.

## 30 W (pat) 801/16

Normen: DesignG § 34a Abs. 2; PatG § 82 Abs. 2  
Tabaktopf  
1. Wird einem Design-Nichtigkeitsantrag nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen,  
 so ist – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen – die Nichtigkeit des  
 Designs durch förmlichen Beschluss festzustellen oder zu erklären, gegen den  
 die Beschwerde zum Patentgericht stattfindet.  
2. Anders als bei einer Patentnichtigkeitsklage erfolgt in einem solchen Fall keine  
 sachliche Prüfung des Nichtigkeitsantrags auf der Basis des Vorbringens des Antragstellers.

## 25 W (pat) 78/14

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 1; § 50, § 54, ZPO § 253 Abs. 2  
 Nr. 2 ZPO  
Quadratische Schokoladentafelverpackung  
1. Der Streitgegenstand wird im Löschungsverfahren durch den Löschungsantrag und die Benennung der  
 angegriffenen Registermarke (= Lebenssachverhalt) hinreichend eindeutig definiert und eröffnet bei einem  
 zivilprozessualen Streitgegenstandsverständnis grundsätzlich die Überprüfung einer Markeneintragung  
 unter allen in § 50 Abs. 1 MarkenG aufgeführten rechtlichen Aspekten, mit Ausnahme von § 8 Abs. 2 Nr. 10  
 MarkenG. Die Angabe eines Löschungsgrundes durch die Benennung konkreter Vorschriften und/oder deren inhaltliche Wiedergabe ist im Hinblick auf den Rechtsatz „iura novit curia“ nicht erforderlich (Abgrenzung  
 zur Entscheidung des BGH vom 11. Februar 2016 – I ZB 87/14 = GRUR 2016, 500 Rn. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh).  
2. Ob es im markenrechtlichen Löschungsverfahren im Hinblick auf das Fristerfordernis des § 50 Abs. 2 Satz 2  
 MarkenG angezeigt ist, auch unter dem Gesichtspunkt des Streitgegenstandes zwischen den Schutzhindernissen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG und den übrigen in § 50 Abs. 1 MarkenG aufgeführten  
 Schutzhindernissen zu differenzieren oder ob es angezeigt ist, eigene registerrechtliche Fallgruppen zu  
 bilden, die je nach Löschungsantrag den Prüfungsumfang begrenzen, konnte vorliegend offen bleiben.  
 Soweit die Antragstellerin ihren Antrag nämlich nicht mehr wie ursprünglich mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,  
 sondern nunmehr mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG begründet, kann darin jedenfalls weder eine Antragsänderung noch die Einführung eines neuen Streitgegenstand gesehen werden.  
3. Als Marke eingetragene Warenverpackungsformen können im Löschungsverfahren in gleicher Weise wie  
 Warenformen auf Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen sein. Dies gilt nicht nur bei  
 notwendigen Verpackungsformen i.S.d. EuGH-Rechtsprechung (Urteil vom 12. Februar 2004 - C-218/01 =  
 GRUR 2004, 428 Rn. 32 und 33 - Henkel), sondern auch bei Warenumverpackungen, welche die Form der  
 verpackten Ware deutlich erkennen lassen (Warenformverpackungen), weil diese Art der Verpackung schon  
 optisch nah an der bloßen (unverpackten) Warenform liegt. Bei einer gegenteiligen Sichtweise könnte  
 nämlich der Schutzzweck der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vereitelt werden, indem nicht die  
 Warenform selbst angemeldet wird, sondern nur eine entsprechend geformte Verpackung.  
4. Die mit dem Löschungsantrag angegriffene, als verkehrsdurchgesetzt eingetragene dreidimensionale quadratische Verpackungsgestaltung mit weiteren bei Schlauchverpackungen üblichen Gestaltungselementen  
 ist in Bezug auf die beanspruchte Ware „Tafelschokolade“ nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht markenfähig  
 und deshalb im Löschungsverfahren auch nach Ablauf der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG  
 zu löschen.

## 29 W (pat) 516/15

Normen: § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1-4 MarkenG  
Space IC  
Erlauben die (geltenden) gesetzlichen Grundlagen keine Begrenzung der konkreten Warenund Dienstleistungsbegriffe innerhalb einer Klasse und führt dies bei besonders langen Verzeichnissen zu einem deutlich erhöhten Prüfungsaufwand, so kann dem nicht durch eine  
oberflächliche und nicht den gesetzmäßigen Anforderungen entsprechende Prüfung entgegengewirkt werden.

## 25 W (pat) 59/14

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2  
Traubenzuckertäfelchen  
1. Die wesentlichen Formmerkmale von Süßwaren können dazu dienen, eine technische  
 Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erreichen, was der Schutzfähigkeit  
 als Marke entgegensteht. Auch Süßwaren werden gebrauchs- bzw. verbrauchtauglich  
 gestaltet, so dass bei der Entwicklung entsprechender Produkte nicht nur sensorische  
 Aspekte (Geschmack, Konsistenz, Textur und Haptik) von Bedeutung sind. Die mit der  
 Warenform erzielte technische Wirkung ist aus der Sicht des Verbrauchers zu beurteilen  
 und kann sich insbesondere in Vorteilen hinsichtlich der Handhabung, der Portionierung  
 oder des Verzehrs des Produkts verwirklichen.  
2. Auch wenn bei der Entwicklung einer Warenform gestalterische Leistungen einfließen,  
 kann die Warenform in rechtlicher Wertung eine (nur) technische Funktion haben. Nachdem das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Monopole auf technische Lösungen verhindern soll, bleibt die technische Wirkung eines Formmerkmals auschlaggebend, selbst wenn die gewählte (technische) Lösung zugleich von gestalterischer Qualität ist.  
3. Die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene dreidimensionale Gestaltung eines Traubenzuckertäfelchens weist ausschließlich Merkmale auf, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind. Sie ist deswegen in Bezug auf die beanspruchte Ware  
 „Traubenzucker“ nach § 3 Abs. Nr. 2 MarkenG nicht markenfähig und unabhängig von  
 der Frage der Verkehrsdurchsetzung auf den Löschungsantrag hin zu löschen.

## 25 W (pat) 60/14

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2  
Traubenzuckertäfelchen  
1. Die wesentlichen Formmerkmale von Süßwaren können dazu dienen, eine technische  
 Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erreichen, was der Schutzfähigkeit als  
 Marke entgegensteht. Auch Süßwaren werden gebrauchs- bzw. verbrauchtauglich  
 gestaltet, so dass bei der Entwicklung entsprechender Produkte nicht nur sensorische  
 Aspekte (Geschmack, Konsistenz, Textur und Haptik) von Bedeutung sind. Die mit der  
 Warenform erzielte technische Wirkung ist aus der Sicht des Verbrauchers zu beurteilen  
 und kann sich insbesondere in Vorteilen hinsichtlich der Handhabung, der Portionierung  
 oder des Verzehrs des Produkts verwirklichen.  
2. Auch wenn bei der Entwicklung einer Warenform gestalterische Leistungen einfließen,  
 kann die Warenform in rechtlicher Wertung eine (nur) technische Funktion haben. Nachdem das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Monopole auf technische Lösungen verhindern soll, bleibt die technische Wirkung eines Formmerkmals auschlaggebend, selbst wenn die gewählte (technische) Lösung zugleich von gestalterischer Qualität  
 ist.  
3. Die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene dreidimensionale Gestaltung eines Traubenzuckertäfelchens weist ausschließlich Merkmale auf, die zur Erreichung einer technischen  
 Wirkung erforderlich sind. Sie ist deswegen in Bezug auf die beanspruchte Ware  
 „Traubenzucker“ nach § 3 Abs. Nr. 2 MarkenG nicht markenfähig und unabhängig von  
 der Frage der Verkehrsdurchsetzung auf den Löschungsantrag hin zu löschen.

## 25 W (pat) 19/15

Normen: § 66 Abs. 1 MarkenG; § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. §§ 6 Abs. 1 Satz 1,  
 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatKostG i. V. m. § 66 Abs. 2 MarkenG; §§ 66 Abs. 1, 67  
 Abs. 1 i. V. m. § 91 Abs. 6 MarkenG; § 675 t BGB; Art. 19 Abs. 4 GG;  
 Vorbemerkungen zu Teil A und Teil B des Gebührenverzeichnisses zum  
 Patentkostengesetz jeweils Absatz 2; § 64 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1  
 Satz 1 PatKostG; § 6 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG; § 61 Abs. 2  
 Satz 5 i. V. m. § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG; § 91 Abs. 2 MarkenG; § 70 Abs. 3  
 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG; § 71 Abs. 3 MarkenG  
Gebührenrechtliche Behandlung gemeinschaftlicher Inhaber eines gewerblichen  
Schutzrechts im patentamtlichen bzw. -gerichtlichen Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren  
1. Bei Beschwerden gegen Beschlüsse i. S. d. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist  
 innerhalb der Beschwerdefrist des § 66 Abs. 2 MarkenG auch eine Beschwerdegebühr zu bezahlen, §§ 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1  
 PatKostG. Bei Überweisungen gilt nach § 2 Nr. 2 PatKostZV (Patentkostenzahlungsverordnung) der Tag der Gutschrift auf dem Konto der zuständigen Bundeskasse für das DPMA als Zahlungstag. Ist die Zahlung der Beschwerdegebühr  
 verspätet gezahlt worden, so gilt die Beschwerde gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3  
 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 PatKostG i. V. m. § 3 Abs. 1  
 Satz 2 Nr. 1 PatKostG als nicht eingelegt.  
 Bei unverschuldeter Fristversäumung ist nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG Wiedereinsetzung zu gewähren. Bei Überweisungen ist die Bank des Zahlungsempfängers verpflichtet, dem Empfänger den Zahlungsbetrag unverzüglich verfügbar zu machen (§ 675 t Abs. 1 Satz 1 BGB), nachdem er dort eingegangen  
 ist. In der Regel ist der Geldbetrag dem Empfängerkonto spätestens am Folgetag  
 des Geldeingangs gutzuschreiben. Von einem derartigen Ablauf darf auch der  
 Gebührenschuldner ausgehen. Eine spätere Gutschrift auf dem Konto des Empfängers liegt nicht im Verantwortungsbereich des Gebührenschuldners und ist  
 deshalb als unverschuldet anzusehen.  
 Für die zu treffende Entscheidung in Bezug auf die Frage der Wiedereinsetzung  
 ist gemäß §§ 66 Abs. 1, 67 Abs. 1 i. V. m. § 91 Abs. 6 MarkenG funktionell der  
 -2-  
 Senat und nicht der Rechtspfleger zuständig (vgl. dazu im Einzelnen BPatG,  
 BlPMZ 2013, 355).  
2. Gegen die von der Markenstelle des DPMA im Erinnerungsverfahren getroffene  
 Feststellung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1  
 PatKostG, dass die Erinnerung wegen nicht ausreichender Gebührenzahlung als  
 nicht eingelegt gilt, ist die Beschwerde statthaft, da es sich dabei um eine abschließende Regelung mit Beschlussqualität i. S. d. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG  
 handelt.  
3. Gemeinschaftliche Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts in Bruchteilsgemeinschaft (hier zwei Inhaber einer mit einem Widerspruch angegriffenen Marke)  
 sind als Erinnerungsführer im patentamtlichen Verfahren gemäß Absatz 2 der  
 Vorbemerkung in Teil A des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG erlassenen Gebührenverzeichnisses gebührenrechtlich als ein „Antragsteller“ zu behandeln  
 (entsprechendes gilt für deren Beschwerde vor dem BPatG). Für diese Auffassung sprechen sowohl die systematisch-historische Auslegung unter Hinzuziehung der Begründung im Gesetzgebungsverfahren zum „Gesetz zur Änderung  
 des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ vom  
 21. Juni 2006 (BlPMZ 2006, 228, 234 re.Sp. Mitte bzw. 235 li.Sp. Mitte) als auch  
 verfassungsrechtliche Gesichtspunkte (a.A. BPatG GRUR-RR 2014, 227 = Mitt  
 2014, 169 und BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz und auch Deichfuß,  
 GRUR 2015, 1170 „Gebühren im patentrechtlichen Verfahren bei Beteiligung  
 mehrerer Personen“ dort unter III 2. a) dd)).

## 29 W (pat) 21/14

Normen: §§ 50 Abs. 1, 50 Abs. 2 S. 1; 54 Abs. 2, S. 2; 7 Nr. 1,  
 Nr. 2, Nr. 3 MarkenG; BGB §§ 21, 54  
Lit.Eifel  
Eintragung bzw. Löschung einer Marke trotz fehlender Markenrechtsfähigkeit.

## 29 W (pat) 37/13

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 50 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1  
 MarkenG  
Pippi Langstrumpf  
Zur Schutzfähigkeit des Namens einer bekannten fiktiven Figur als Marke.

## 30 W (pat) 811/16

Normen: DesignG § 34a Abs. 2  
 ZPO § 93  
Innensohle  
Gibt der Designinhaber auf einen Nichtigkeitsantrag innerhalb der Frist des § 34a Abs. 2  
Satz 1 DesignG keine Erklärung ab, so liegt darin kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von  
§ 93 ZPO.

## 29 W (pat) 534/15

Normen: §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
ILM Internationale Lederwarenmesse  
Trotz in der Messebranche festzustellender Kennzeichnungsgewohnheiten, wonach  
bestimmte Anbieter Veranstaltungsnamen mit einer Abkürzung und einer erläuternden rein  
beschreibenden Wortfolge versehen, ist die vorangestellte Buchstabenfolge „ILM“ im  
Verhältnis zur nachfolgenden Wortfolge „Internationale Lederwarenmesse“ akzessorisch. Das  
Akronym nimmt daher einen beschreibenden Charakter an, was nach der Rechtsprechung zur  
Schutzunfähigkeit des Gesamtzeichens führen muss.

## 25 W (pat) 112/14

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2; § 50, § 54 ZPO  
Nespresso-Kaffeekapsel  
1. Als Marke angemeldete oder eingetragene dreidimensionale Warenverpackungsformen  
 sind im Anmeldeverfahren bzw. Löschungsverfahren in gleicher Weise wie Warenformen  
 auf Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen, wenn es sich um notwendige Verpackungsformen handelt (EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 – C-218/01 =  
 GRUR 2004, 428 Rn. 32 und 33 – Henkel). Dabei ist bei der Prüfung nicht entscheidungserheblich, ob es sich bei der Verpackung um im Großhandel übliche Großgebinde,  
 um im Einzelhandel verwendete Verkaufsverpackungen oder aber um Portionsverpackungen handelt, die regelmäßig nur in einer größeren Umverpackung im Handel erhältlich sind. Außerdem steht der Bejahung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2  
 MarkenG nicht entgegen, wenn die Portionsverpackung neben der bloßen Portionierung  
 noch weitere (produktbezogene technische) Funktionen erfüllt, wie hier die Funktion, in  
 einer Kaffeekapselmaschine mit dafür speziell angepassten Merkmalen der Kapsel verwendet zu werden.  
2. Die angegriffene dreidimensionale Gestaltung, die als IR-Marke seit dem Jahr 2003 u. a.  
 für „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ auch in Deutschland geschützt ist, stimmt in ihren wesentlichen  
 Merkmalen mit den äußeren Merkmalen des Patentgegenstands der deutschen Patentschrift DE 27 52 733 (Patenterteilungsbeschluss vom 4. September 1981) überein.  
 Diese wesentlichen Merkmale erfüllen allesamt eine technische Funktion i. S. d. § 3  
 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingehend, in einer Kaffeekapselmaschine in vorteilhafter  
 Weise verwendet zu werden, was in der Patentschrift im Einzelnen beschrieben wird.  
3. Ob die wesentlichen Formmerkmale einer Gestaltung zur Erreichung einer technischen  
 Wirkung i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich sind, kann in der Regel nicht isoliert allein anhand der geschützten Form beurteilt werden, sondern nur dann, wenn auf  
 den bestimmungsgemäßen Gebrauch der entsprechenden Gestaltung (im Zusammenhang mit den beanspruchten bzw. geschützten Waren) abgestellt wird.

## 28 W (pat) 22/13

Normen: § 8 Abs. 1 MarkenG; § 32 Abs. 2 Nr. 2, § 33 Abs. 2  
 MarkenG  
Konkrete Aufmachungsfarbmarke grün/orange  
1. Eine gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anmeldetagsbegründende Wiedergabe einer  
beanspruchten Farbzusammenstellung mit einer Zuordnung der Farben zu bestimmten  
Bauteilen von Waren (sog. konkrete Aufmachungsfarbmarke) muss nicht zwingend eine  
bestimmte Farbanordnung für jede denkbare Ware, die von dem im Warenverzeichnis  
beanspruchten Warenoberbegriff umfasst ist, festlegen.  
2. Die nach § 8 Abs. 1 MarkenG erforderliche grafische Darstellbarkeit einer als konkrete  
Aufmachungsfarbmarke beanspruchten Farbzusammenstellung setzt keine abschließenden  
Festlegungen zum quantitativen Verhältnis und zur räumlichen Verteilung der Farben voraus.  
3. Eine konkrete Aufmachungsfarbmarke ist jedenfalls grafisch darstellbar, wenn die zur  
Definition der Farbverteilung herangezogenen Bauteile trotz ihrer variablen Anordnung und  
Größe wenigstens typischerweise eine im Kern homogene Bildwirkung entfalten.

## 28 W (pat) 15/17

Normen: § 42 Abs. 1 MarkenG, § 30 Abs. 2 Nr. 11 MarkenV  
Auslegung des Umfangs des Angriffs eines Widerspruchs  
Ein Teilwiderspruch, der sich ausdrücklich gegen die Eintragung einer jüngeren Marke für  
bestimmte Waren oder Dienstleistungen richtet, kann nicht erweiternd dahingehend  
ausgelegt werden, dass mit ihm auch die Eintragung der jüngeren Marke für Oberbegriffe  
angegriffen wird, die die Waren oder Dienstleistungen umfassen, die in der  
Widerspruchserklärung im Einzelnen genannt sind.

## 25 W (pat) 582/17

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 83 Abs. 2 Nr. 1  
Wir steuern Ihre Steuern  
1. Die im Zusammenhang mit Steuerberatung im Verkehr verschiedentlich bereits verwendete Wortfolge „Wir steuern Ihre Steuern“ beschreibt in knapper Sprache verständlich das Aufgabenfeld steuerberatender Berufe, wobei zudem werbeüblich angepriesen  
 wird, dass die Steuerbelange des Kunden konzeptionell betreut und gestaltet werden.  
2. Solchen werbeüblichen Sachaussagen in Form eines vollständigen Satzes fehlt nicht  
 nur bei einem spezifischen Waren- und Dienstleistungszusammenhang – im vorliegenden Verfahren mit Steuerberatungsdienstleistungen im weitesten Sinne – die Unterscheidungskraft. Vielmehr werden solche – für sich genommen – unmissverständlichen  
 Aussagen in der Regel auch ohne einen solchen Sachzusammenhang nur als solche  
 und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden (produktunabhängig unterscheidungsungeeigneter Aussagesatz).  
 -2-  
Die Wortfolge  
 Wir steuern Ihre Steuern  
ist am 1. Dezember 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und  
Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Dienstleistungen angemeldet worden:  
Zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 und 42 (Dienstleistungsverzeichnis stark  
gekürzt) u. a.:  
 Klasse 35:  
 Aktualisierung von Werbematerial; …; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; …; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; sämtliche vorgenannten Leistungen im Markt der Veterinärmedizin und der  
 Veterinärmediziner;  
 Klasse 36:  
 Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Debitkarten; …;  
 Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer; Stenografiearbeiten; Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben; …; Verwahrung von Wertstücken in  
 Safes; Verzollung von Waren für Dritte; Wohnungsvermittlung; Zollabfertigung für  
 Dritte; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; sämtliche vorgenannten Leistungen im Markt der Veterinärmedizin und der Veterinärmediziner; Schätzungen auf  
 dem Gebiet der Wolle; Schätzung von ungeschlagenem Holz;  
 Klasse 41:  
 Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Anfertigung von Übersetzungen; …; Erziehungsberatung; …; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen; sämtliche vorgenannten Leistungen im Markt der  
 Veterinärmedizin und der Veterinärmediziner;  
 Klasse 42:  
 wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten  
 und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; …; Erstellung von Analysen für Erdölförderung; Erstellung von Computeranimationen; Erstellung von geologischen Gutachten; Erstellung von Gutachten über Erdölvorkommen; …; Überwachung von Erdölbohrungen; sämtliche vorgenannten Leistungen im Markt der Veterinärmedizin und der  
 Veterinärmediziner.“

## 25 W (pat) 78/14

Normen: MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 3; § 50, § 54,  
 ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2, § 263, § 571 Abs. 2 Satz 1  
Quadratische Schokoladentafelverpackung  
1. Das gem. § 54 Abs. 2 MarkenG (in der bis 13. Januar 2019 gültigen Fassung) vorgesehene obligatorische Vorverfahren schließt als Besonderheit des markenrechtlichen Verfahrens im laufenden Löschungs(beschwerde)verfahren eine Antragsänderung oder  
 -erweiterung durch Auswechseln des Streitgegenstandes oder Einführung eines weiteren Streitgegenstandes gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 263 ZPO grundsätzlich aus (a. A. die im vorliegenden Verfahren vorausgegangene Rechtsbeschwerdeentscheidung vom 18. Oktober 2017 I ZB 105/16 = GRUR 2018, 404, Rn. 23 ff.).  
2. Der Senat sieht sich gleichwohl nicht gehindert über das erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens geltend gemachte Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG statt des  
 ursprünglich im Löschungsantrag geltend gemachten nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu  
 entscheiden. Der Senat hält daran fest, dass der Streitgegenstand im Löschungsverfahren durch den Löschungsantrag und die Benennung der angegriffenen Registermarke  
 (= Lebenssachverhalt) hinreichend eindeutig definiert ist und deshalb jedenfalls unter  
 dem Gesichtspunkt des Streitgegenstands grundsätzlich die Überprüfung einer Markeneintragung unter allen in § 50 Abs. 1 MarkenG aufgeführten rechtlichen Aspekten  
 (ausgenommen bösgläubige Markenanmeldung) eröffnet ist (vgl. die Ausgangssenatsentscheidung vom 4. November 2016 = GRUR 2017, 275 – Quadratische Schokoladenverpackung; erneute Abgrenzung zu BGH I ZB 87/14 = GRUR 2016, 500 Rn. 9 ff.  
 – Fünf-Streifen-Schuh und auch zu den vier BGH-Beschlüssen vom 18. Oktober 2017,  
 I ZB 105/16, I ZB 106/16, I ZB 3/17 und I ZB 4/17 = u. a. GRUR 2018, 404 Rn. 11 ff.  
 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung und GRUR 2018, 411 Rn. 56 ff.  
 – Traubenzuckertäfelchen).  
3. Das vom BGH in den vorstehenden Verfahren zum Ausdruck gebrachte Streitgegenstandsverständnis steht im Widerspruch zur allgemein anerkannten Definition des zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs. Die streitgegenstandsmäßige Beschränkung  
 eines Löschungsantrags auf die dort konkret benannte Norm stellt im Ergebnis einen  
 normmäßig beschränkten Subsumptionsauftrag dar, was mit dem fundamentalen  
 Rechtssatz „iura novit curia“ nicht in Einklang zu bringen ist.  
4. Der von der Dogmatik der ZPO losgelöste Streitgegenstandsbegriff des BGH berücksichtigt zudem nicht den Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens als im Allgemeininteresse stehendes Korrekturverfahren in Bezug auf fehlerhafte Markeneintragungen  
 -2-  
 und hätte darüber mehrere unerwünschte Konsequenzen. Es könnten z. B. gestützt auf  
 verschiedene Schutzhindernisse parallel oder nacheinander von demselben Antragsteller mehrere Löschungsverfahren betrieben werden, weil weder Rechtshängigkeit noch  
 Rechtskraft entgegengehalten werden könnte, was auch früheren BGH-Entscheidungen  
 widerspricht (siehe Leitsatz 5 a. E.). Sofern der BGH-Streitgegenstandsbegriff konsequent umgesetzt werden würde, würde dies auch in den Anmelderbeschwerdeverfahren  
 zu erheblichen Verwerfungen führen.  
5. Unabhängig von der Streitgegenstandsproblematik kann die Frage aufgeworfen werden,  
 in welcher Form und mit welchen Konsequenzen der Löschungsantragsteller das für den  
 Löschungsantrag gem. § 42 i. V. m. § 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV (in der bis  
 13. Januar 2019 gültigen Fassung) maßgebliche Erfordernis der Benennung eines Löschungsgrundes zu erfüllen hat.  
 Die zur Entscheidung berufenen Stellen könnten sich nach Auffassung des Senats auf  
 die Prüfung des im Löschungsantrag genannten Schutzhindernisses beschränken, sollten aber in jedem Fall berechtigt sein, mit dem genannten Schutzhindernis „eng verwandte“ Schutzhindernisse in die Prüfung einzubeziehen. Dies betrifft nach Auffassung  
 des Senats insbesondere die Gruppe der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG  
 und nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG. Unter dem Gesichtspunkt des „Antragsverbrauchs“ spricht viel dafür, einem Löschungsantragsteller grundsätzlich nur ein einziges Verfahren zur Verfügung zu stellen. Dies verwirklicht auch am besten den vom  
 BGH in früheren Verfahren bereits zum Ausdruck gebrachten Willen über die entsprechende Anwendung der §§ 322, 325 ZPO zwischen identischen Beteiligten beliebige  
 Wiederholungen über „denselben“ Streitstoff (= dieselbe Marke) auszuschließen (vgl.  
 BGH Beschluss v. 16. Juni 1993, I ZB 14/91, GRUR 1993, 969 ff. – Indorektal II;  
 Beschluss v. 16. Juli 2009, I ZB 53/07 = GRUR 2010, 231 Rn. 18 – Legostein).  
6. Die Markenfähigkeit (§ 3 Abs. 1 MarkenG) und die hinreichende Bestimmtheit des angegriffenen Zeichens (letzteres als Bestandteil des ordre public) sind im Löschungsverfahren zumindest inzident stets von Amts wegen mit zu prüfen.

## 28 W (pat) 15/16

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
INJEKT/INJEX  
Es wird trotz neuerer abweichender Aussagen des EuGH (u. a. in MarkenR 2016, 592 –  
KOMPRESSOR) daran festgehalten, dass der Schutz einer eingetragenen Marke, die sich an  
einen waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begriff eng anlehnt, nach Maßgabe ihrer  
Schutz begründenden Eigenart zu bemessen ist.

## 28 W (pat) 29/16

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
INJEKT/INJEX  
Es wird trotz neuerer abweichender Aussagen des EuGH (u. a. in MarkenR 2016, 592  
– KOMPRESSOR) daran festgehalten, dass der Schutz einer eingetragenen Marke,  
die sich an einen waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begriff eng anlehnt,  
nach Maßgabe ihrer Schutz begründenden Eigenart zu bemessen ist.

## 27 W (pat) 44/17

Normen: §§ 91, 47 MarkenG, § 7 PatKostG  
Rockamora  
Jedenfalls bei Versäumung beider Fristen zur zuschlagsfreien und zur zuschlagspflichtigen  
Zahlung der Verlängerungsgebühren kommt in der Regel nur eine Wiedereinsetzung in die  
zuschlagspflichtige Zahlungsfrist in Betracht.

## 28 W (pat) 521/18

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Kasap  
1. Bei der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens können  
unterschiedliche inländische Sprachkreise zu berücksichtigen sein.  
2. In Bezug auf handelsübliche Lebensmittel und Getränke ist dieser Prüfung auch das  
Verständnis türkischsprachiger Verbraucher zugrunde zu legen.

## 28 W (pat) 591/17

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
YO/YOOFOOD  
1. Ein jüngeres Einwortzeichen (YOOFOOD) mit einem beschreibenden Element wird  
 jedenfalls bei einer Zeichengestaltung, die den Eindruck einer Worteinheit noch verstärkt  
 (hier: Symmetrische Anordnung der Vokale „OO“), als eingliedriges Zeichen  
 wahrgenommen. Die Frage der Prägung des Gesamteindrucks durch einen  
 Zeichenbestandteil stellt sich hier nicht. Auch für Annahme einer selbständig  
 kennzeichnenden Stellung besteht unter diesen Umständen regelmäßig kein Raum.  
2. Ein abweichendes Schriftbild eines möglichen Stammelements kann eine assoziative  
 Verwechslungsgefahr trotz Klangidentität ausschließen.

## 27 W (pat) 49/18

Normen: § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG  
LAUSDEANDL  
1. Bei Dialektausdrücken, die keinem hochdeutschen Wort entsprechen, kann die Kenntnis ihrer Bedeutung in der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Gesamtbevölkerung nicht ohne weitere Feststellungen vorausgesetzt werden. Sofern hierzu auf Indizien wie Statistiken, welche die Verbreitung des jeweiligen Dialekts in der  
Gesamtbevölkerung ausweisen, oder auf Belege über seine bundesweite Verbreitung etwa  
in den Medien nicht zurückgegriffen werden kann, ist diese Frage vom Deutschen Patentund Markenamt im Wege der Amtsermittlung (nach § 59 Abs. 1 MarkenG) auf eigene Kosten  
z. B. durch Verkehrsbefragungen zu ermitteln.  
2. Bei der Ermittlung der Kennzeichengewohnheiten ist darauf abzustellen, wie üblicherweise bei den jeweiligen Waren und Dienstleistungen Kennzeichnungen als Hinweis auf die  
Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen – also  
markenmäßig – verwendet werden.  
3. Aus einer bestimmten Verwendungsform eines angemeldeten Zeichens kann noch  
nicht auf ein bestimmtes, die Eignung als Herkunftshinweis ausschließendes Verständnis  
dieses Zeichens beim angesprochenen Verbraucher gefolgert werden, wenn eine solche  
Verwendungsweise nicht nur für Angaben, die keinen Herkunftshinweis enthalten, sondern  
auch für Marken üblich ist. In diesem Fall bedarf es für die Annahme, die Verbraucher sähen  
im angemeldeten Wort nur noch ein bestimmtes Statement, aber – und sei es zumindest  
daneben – keinen Herkunftshinweis mehr, weiterer Anhaltspunkte. Insoweit gilt für diese Slogans wie „Funwörter“, „Funsprüche“ oder Statements auf der Vorder- oder Rückseite von Bekleidung nichts anderes als für Werbeslogans.  
4. Umstände, welche den Verbraucher von seiner prima facie bestehenden Annahme,  
das an einer auch für Marken typischen Stelle angebrachte Zeichen bezeichne die jeweilige  
Ware ihrer Herkunft nach, wegführen und für ihn Veranlassung sind, in dem so verwendeten  
Zeichen entgegen seiner ursprünglichen Erwartung etwas anderes als einen Herkunftshin-  
 -2-  
weis zu sehen, können sich insbesondere aus der Art der Sprachbildung und der außerhalb  
der Waren üblichen Verwendung der betreffenden Angabe ergeben. Handelt es sich nur um  
ein einziges Wort, eignet sich dieses dann nicht als Herkunftshinweis, wenn es in Alleinstellung auch anderweitig schlagwortartig als eine bestimmte, das Verständnis (zumindest auch)  
als Herstellerangabe ausschließende z. B. beschreibende Aussage verstanden würde.

## 29 W (pat) 519/18

Normen: §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  
Mir all sin Kölle  
Bei bekenntnishaften Aussagen bzw. Botschaften sozialer Kommunikation liegen gerade im  
Hinblick auf den Aussagegehalt konkrete Anhaltspunkte für eine nach außen gerichtete und  
damit sichtbare Verwendung der Wortfolge vor; andere Verwendungsformen sind insoweit  
unüblich und praktisch nicht bedeutsam. Derartigen Aussagen fehlt in der Regel die  
Unterscheidungskraft, weil sie stets nur als solche, nicht jedoch als betrieblicher  
Herkunftshinweis verstanden werden.

## 29 W (pat) 41/17

Normen: §§ 66, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 1, Abs. 2, 43 Abs. 1, 26  
 MarkenG a.F., 158 Abs. 3, Abs. 5 Marken G n.F.  
Carrera  
Der Schutzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke erstreckt sich nicht auf den  
(Online)Handel mit Eigenwaren bzw. ausschließlich mit Waren des eigenen Lizenzgebers. Die  
spezifische Tätigkeit des Einzelhändlers besteht vielmehr in der durch die Maßnahmen der  
Präsentation einschließlich Beratung bewirkten Erleichterung des Verkaufs von aus fremder  
Produktion stammenden Waren, nicht im Verkauf selbst. Der Verkauf von Eigenware ist keine  
Dienstleistung im Sinne der Klasse 35; er wird vielmehr von der Warenmarke umfasst.

## 29 W (pat) 24/17

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG; § 8 Abs. 3 MarkenG  
Farbmarke Orange  
Liegen zwar Anzeichen vor, dass eine Farbmarke auch ohne demoskopisches Gutachten  
zutreffend aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden war, kann der Senat im  
Löschungsverfahren eine solche aber nicht zweifelsfrei feststellen, kommt es auf die  
höchstrichterlich bisher nicht abschließend beantwortete Frage nach der Feststellungslast an.

## 25 W (pat) 29/19

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1  
MÄDELSABEND  
1. Zeichen, denen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen per se die  
 (originäre) Unterscheidungskraft fehlt, können durch keine Art der Verwendung auf den  
 beanspruchten Waren oder im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen  
 Unterscheidungskraft erlangen. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die zu den typischen  
 Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft gehören („im Vordergrund stehende produktbeschreibende Angabe“ usw.).  
2. Dies gilt auch dann, wenn die Zeichen an Stellen angebracht werden, an denen branchenüblich die Marken angebracht sind. Jede andere Sichtweise würde contra legem auf eine  
 Abschaffung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft hinauslaufen.  
3. Daran hat sich auch durch die Entscheidungen zu dem Zeichen #darferdas?, (BGH GRUR  
 2018, 932, EuGH GRUR 2019, 1194 und BGH GRUR 2020, 411) nichts geändert. Die  
 dort geführte Diskussion zur Zeichenverwendung, die seit der Entscheidung Marlene-Dietrich-Bildnis I (BGH, GRUR 2008, 1093) verstärkt geführt wird, ist auf die in diesen  
 Fällen zu beurteilenden Zeichen zu begrenzen, die bei grundsätzlicher Unterscheidungseignung die Unterscheidungskraft bei bestimmten Arten der Zeichenverwendung verlieren. Auch wenn die suggestive Vorlagefrage und einige Ausführungen in den vorgenannten BGH-Entscheidungen zu #darferdas? zu Missverständnissen Anlass geben mögen,  
 ist bei der rechtlichen Einordnung dieser Entscheidungen auf die sehr spezielle Konstellation in diesem Verfahren abzustellen, die nicht verallgemeinert werden darf.

## 29 W (pat) 572/19

Normen: §§ 32 Abs. 2, 33, 36 Abs. 1, 37 Abs. 1, 3 Abs. 1, 8  
 Abs. 1 MarkenG, §§ 6 Nr. 7, 6b, 12a MarkenV  
Weißes k auf rotem Grund  
Einem als „sonstige Marke“ angemeldeten Zeichen, das aus einem in weißer  
Schrift gehaltenen Buchstaben „k“ in roter - HKS (Z) 13 -, nicht formgebundener Umgebung besteht, fehlt wegen der Unbestimmtheit der Umgebungsfläche als „variabler Marke“ die Markenfähigkeit.  
Die Anmeldung ist gemäß §§ 37 Abs. 1, 3 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen.

## 29 W (pat) 32/21

Normen: §§ 40, 64a MarkenG; §§ 2 Abs. 1, 3, 6 Abs. 2, 10  
 PatKostG; § 39 PatG  
Gebührenzahlung bei Teilung der Anmeldung  
Die Eintragung einer abgetrennten (Teil-)Anmeldung erfordert nicht nur die  
Zahlung der Teilungsgebühr, sondern auch die fristgerechte Zahlung der  
Anmeldegebühren für die Stammanmeldung.

## 25 W (pat) 526/21

Normen: § 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c)  
 UMV  
Entscheidung: KÖLNER DOM  
 1. Die Wortfolge „KÖLNER DOM“ benennt die Kathedrale des Erzbistums Köln,  
 bei der es sich um einen weltbekannten Kirchenbau und eine sehr beliebte Sehenswürdigkeit in Deutschland handelt. In Verbindung mit Waren, die einen bezeichnungsfähigen Inhalt aufweisen oder in ihrer äußeren Form dem Kirchenbau nachempfunden sein können, bringt sie deren Thema oder Gestaltung zum  
 Ausdruck. In diesem Sinne kommt ihr nicht die Funktion eines betrieblichen  
 Herkunftshinweises und damit nicht die für eine Eintragung als Marke zu fordernde Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.  
 2. Im Zusammenhang mit Waren, die üblicherweise mit Motiven versehen werden,  
 wird die besagte Wortkombination lediglich als Bauwerksbezeichnung, nicht  
 aber als Unterscheidungsmittel wahrgenommen. Dies betrifft im Besonderen  
 Sachen, die typischerweise als Souvenirartikel und damit zur Erinnerung an Sehenswürdigkeiten vermarktet werden, darüber hinaus aber auch sonstige für die  
 Anbringung von (Wort-)Motiven geeignete Produkte. Auf die Frage, inwieweit  
 es eine festumrissene Kategorie „Souvenirartikel“ gibt (vgl. EuGH GRUR 2018,  
 1146, Rn. 44, 45 - Neuschwanstein), kommt es nicht entscheidungserheblich  
 an.  
 3. Der Ort der Erbringung von Einzelhandelsdienstleistungen ist ein ihr Wesen bestimmendes Merkmal. Damit erschöpft sich das Zeichen „KÖLNER DOM“ in der  
 Angabe, dass die Tätigkeiten rund um die Kathedrale ausgeübt werden. Es  
 weist folglich einen hinreichend engen beschreibenden, die Unterscheidungskraft ausschließenden Bezug zu den Einzelhandelsdienstleistungen auf, und  
 zwar unabhängig von den ihren Gegenstand bildenden Waren.

## 25 W (pat) 20/20

Normen: § 3 Abs. 2 alte Fassung, § 3 Abs. 2 neue Fassung,  
 § 8 Abs. 2 Nr. 1-3, § 8 Abs. 3 MarkenG  
Goldhase IV  
 1. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. ist nicht auf Zeichen anzuwenden, die  
 vor dem Inkrafttreten dieser Vorschrift am 14. Januar 2019 als Marke eingetragen  
 worden sind, da eine entsprechende Übergangsregelung fehlt, die Vorschrift keine  
 Rückwirkung entfaltet und Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2015/2436 des  
 Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung  
 der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken erst bis zum 14. Januar  
 2019 umzusetzen war. Auch ist eine davor auf Grundlage des § 3 Abs. 2 MarkenG a.  
 F. erfolgte Eintragung einer Marke nicht geeignet, die Erreichung des mit der Richtlinie verfolgten Ziels der weiteren Angleichung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten ernstlich zu gefährden.  
 2. Der Farbe Gold als solcher kommt in Verbindung mit Schokoladenhasen von Hause  
 aus keine herkunftshinweisende Wirkung zu, da sich diesbezüglich eine Gewöhnung  
 des Verkehrs an die der Unterscheidung dienenden Verwendung abstrakter Farben  
 nicht feststellen lässt. Zudem wird die Farbe regelmäßig als Synonym für etwas  
 Hochwertiges und Wertvolles verstanden, so dass sie eine Aussage über die Qualität  
 eines Produkts oder einer Dienstleistung vermittelt.  
 3. Die markenmäßige Verwendung einer abstrakten Farbe als Umhüllung eines Schokoladenhasens erfordert nicht notwendig deren Benutzung in Alleinstellung. Ein Zeichen  
 kann auch als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen  
 Zeichen Unterscheidungskraft erlangen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2013, 922 - Specsavers/Asda; BGH GRUR 2015, 581, Rn. 23 f. - Langenscheidt-Gelb). Die Aufschrift  
 des Namens der Herstellerin, eine spezifische Form des Hohlkörpers und ein Goldglöckchen mit rotem Band hindern die markenmäßige Verwendung der Farbe Gold  
 nicht, zumal sie die Gestaltung des Produkts maßgeblich (mit)bestimmt.  
4. Ein Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung kann auch dann als Grundlage für die Beurteilung der Durchsetzung eines Zeichens als Marke im Verkehr herangezogen werden, wenn ihm keine der konkret bei den Befragungen verwendeten Farbkarten beigefügt war, sofern ergänzend genaue Angaben zur Auswahl des Farbtons und zur  
 Herstellung sowie Verwendung der Farbkarten gemacht werden. Dass der konkrete  
 im Rahmen der Befragung vorgelegte Farbton im Register des Deutschen Patentund Markenamts gegebenenfalls anders wiedergegeben wird, ist nicht relevant, da  
 dies mit den dortigen technischen Rahmenbedingungen und nicht mit der Durchführung der demoskopischen Untersuchung zusammenhängt.

## 3 Ni 36/04

Normen: Art. 15 Abs. 1 Nr. c EG-V Nr. 1768/92 - Arzneimittel  
Alendronsäure  
1. Wird die beschränkte Verteidigung eines Schutzzertifikats (vgl. BGH GRUR 2002,  
 415, 417 - Sumatriptan) geltend gemacht, dem ein bereits erloschenes Grundpatent  
 zugrunde liegt, und ist deshalb Art. 15 Abs. 1 Nr. c 2. Alt. EG-V Nr. 1768/92 (Arzneimittel)  
 anzuwenden, so unterliegt die Beurteilung der Nichtigkeit des Zertifikats trotz des  
 verkürzten Wortlauts der 2. Alternative denselben einschränkenden Voraussetzungen  
 wie sie in der 1. Alt. für das noch nicht erloschene Grundpatent bestimmt sind. Eine  
 Nichtigerklärung des Zertifikats ist deshalb nur dann gerechtfertigt, wenn sich das  
 erloschene Grundpatent auch bei der beschränkten Verteidigung nicht als  
 bestandskräftig erweist oder aber das gegebenenfalls beschränkte Zertifikat nicht mehr  
 von den Ansprüchen des Grundpatents erfasst wird.

## 3 Ni 7/04

Normen: Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs.1 lit. a,  
 Art. 54, Art. 56 EPÜ  
Polyvinylalkohole  
Zur Frage der Neuheit unter dem Gesichtspunkt der Auswahlerfindung, wenn eine Stoffgruppe (hier: Polyvinylalkohole) in einer prioritätsälteren Druckschrift in einem zahlenmäßig  
umfangreichen, nicht homogenen Kollektiv genannt und im Streitpatent bezüglich ihres strukturellen Aufbaus durch numerische Bereichsangaben gekennzeichnet ist (hier: Polyvinyleinheiten in einer Menge von 40 Mol % bis 95 Mol %).

## 3 Ni 7/06

Normen: PatG § 64, § 81 Abs. 2; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4  
 Buchst. d; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. d  
Torasemid  
§ 81 Abs. 2 PatG ist auch auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden,  
die auf den nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bildenden  
Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen  
Patents gestützt sind (im Anschluss an BGH GRUR 2005, 967 - Strahlungssteuerung).

## 3 Ni 42/04

Normen: PatG 2005 § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2;  
 PatG 1981 §§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1; BioPatRL Art.  
 6 Abs. 2 lit c; ESchG § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 2 Abs. 1, § 8  
 Abs. 1; StZG § 1, § 3 Nr. 2, §§ 4, 5, 6; GG Art. 1 Abs.1,  
 Art. 5 Abs. 3, Art. 14 Abs. 1  
neurale Vorläuferzellen  
1. Der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentierbarkeit nach § 2 PatG i. d. F. vom  
 21. Januar 2005 liegt vor, wenn die Verwertung der Erfindung des Streitpatents jedenfalls  
 nach den rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen in dem Zeitpunkt der Entscheidung  
 über die Nichtigkeitsklage gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen  
 würde.  
2. Eine Erfindung fällt insoweit unter das Patentierungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  
 PatG, als ihr Gegenstand auch eine solche Ausführungsform - hier: neuronale Nervenzellen aus embryonalen Stammzellen menschlicher Herkunft - betrifft, bei deren  
 gewerblicher Verwertung die Verwendung die Vernichtung menschlicher Embryonen zur  
 Gewinnung von embryonalen Stammzellen unabdingbare Voraussetzung ist.  
3. Das Patentierungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG wird nicht dadurch ausgeräumt, dass nach dem Stammzellgesetz die Einfuhr und Verwendung solcher menschlicher embryonaler Stammzellen, die im Herkunftsland vor dem 1. Januar 2002  
 gewonnen wurden, unter sehr strengen Voraussetzungen für hochrangige Forschungszwecke erlaubt ist.

## 3 Ni 2/06

Normen: PatG §§ 16a Abs. 2, 81; VO (EG) Nr. 1610/96 Art. 17  
 Abs. 2; VO (EWG) Nr. 1768/92 Art. 3 b Satz 2, Art. 13  
 Abs. 1, Art. 19 Abs. 1  
Finasterid  
Eine nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften Österreichs vor dessen Beitritt zur europäischen Union erteilte Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels kann im  
Hinblick auf die Fiktion des Art. 3 b Satz 2 VO (EWG) 1768/92 auch bei der Laufzeitberechnung eines Schutzzertifikats, das nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen  
Union angemeldet wurde, gemäß Art. 13 Abs. 1 VO (EWG) 1768/92 als eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft zu berücksichtigen sein.

## 3 Ni 21/04

Normen: IntPat ÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1; EPÜ Art. 138 Abs. 1  
 lit. a  
Olanzapin  
1. Die neuheitsschädliche Vorwegnahme einer chemischen Verbindung durch eine allgemeine Formel nach Art einer Markush-Formel ist weder abhängig von der Art der Darstellung der allgemeinen chemischen Formel noch der Art der Erläuterung oder Darstellung der Bedeutungen der variablen Reste in einer Vorveröffentlichung und auch nicht  
 an die Vorveröffentlichung in einem Patentdokument gebunden.  
 Maßgebend ist, dass sich die Restebedeutungen aus dem Gesamtzusammenhang der  
 Beschreibung für den Fachmann zweifelsfrei ergeben und der das Kollektiv bildenden  
 Formel ohne weiteres und eindeutig zuordnen lassen (im Anschluss an BGH GRUR  
 1988, 447 - Fluoran).  
2. Die Verwendung einer chemischen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels zur  
 Behandlung einer bestimmten Krankheit ist unabhängig von der Art der Krankheit - hier  
 psychotische Störungen - nicht mehr neu, wenn der Fachmann einer Vorveröffentlichung  
 die anhand üblicher in vitro und/oder Tierversuche belegte Eignung dieser chemischen  
 Verbindung zur Behandlung der betreffenden Krankheit entnehmen kann. Der Nachweis  
 der Erzeugung eines therapeutischen Effekts am Menschen durch klinische Versuche  
 oder gar das Ergebnis abgeschlossener klinischer Versuche ist keine Voraussetzung für  
 die Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung.

## 3 Ni 22/04

Normen: §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 Abs. 1, 81, 82 Abs. 2 PatG;  
 §§ 307, 308 Abs. 1 ZPO; Art. 69 EPÜ  
„Fentanylpflaster“  
Im Patent-Nichtigkeitsverfahren ist unter Berücksichtigung des Dispositionsrechts des Patentinhabers und des Grundsatzes der Antragsbindung das Streitpatent ohne Sachprüfung  
der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe für nichtig zu erklären, wenn es der Patentinhaber  
ausschließlich in einer unzulässig geänderten Fassung verteidigt und an der erteilten Fassung ausdrücklich nicht festhält (Anschluss an BPatG 2006, 46 - Vollmantel-Schneckenzentrifuge - zum Einspruchs-Beschwerdeverfahren.

## 2 ZA (pat) 56/06

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO  
Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren  
Kosten der Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren verlangen eine Prüfung im Einzelfall  
(anders als BPatGE 33, 160, 162; BPatGE 31, 75).  
BPatG 183  
11.06

## 3 Ni 59/05

Normen: Art. 1 b), Art. 2, Art. 3, Art. 3 d), Art. 15 Abs. 1 a),  
 Art. 19 Abs. 1 VO (EWG) Nr. 1768/92 (AMVO), Art. 3  
 7 AMNG, § 105 AMG, Art. 24 der Richtlinie  
 65/65/EWG, Art. 37 der zweiten Richtlinie 75/319/EWG  
 §  
Memantin  
1. Die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen i. S. v. Art. 3 d) VO (EWG)  
 Nr. 1768/92 (AMVO) muss eine Genehmigung sein, bei der das Erzeugnis vor seinem  
 Inverkehrbringen Gegenstand eines verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens  
 gemäß der Richtlinie 65/65/EWG gewesen ist.  
2. Die durch Art. 3 § 7 AMNG bzw. § 105 AMG umgesetzte Regelung des Art. 24 der  
 Richtlinie 65/65/EWG kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die in den Mitgliedstaaten nach früheren Vorschriften zugelassenen Altarzneimittel als solche anzusehen sind, die aufgrund einer Genehmigung gemäß der Richtlinie 65/65/EWG in den  
 Verkehr gebracht worden sind.  
3. Bei der Prüfung des nach Art. 15 Abs. 1 a) AMVO geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes einer Erteilung des Zertifikats entgegen den in Art. 3 AMVO bestimmten Bedingungen ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass diese nur in dem durch Art. 2 AMVO  
 bestimmten sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung erfüllt sein können.

## 3 Ni 48/06

Normen: Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lita  
 EPÜ, §§ 64, 81, 84 Abs. 2 Satz 2 1. Halbs., 99 Abs. 1  
 PatG, §§ 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO  
Ionenaustauschverfahren  
1. Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren mit Anspruchssätzen gemäß Haupt- und Hilfsanträgen, so bringt er hiermit seinen Willen zum Ausdruck, in welcher Reihenfolge und in welcher Form er das Streitpatent beschränkt  
 verteidigen will und eine Prüfung wünscht. Es besteht deshalb kein Anlass für die  
 Annahme, dass er nur einzelne Patentansprüche aus dem Anspruchssatz gemäß  
 Hauptantrag vorrangig vor dem Hilfsantrag verteidigen will.  
2. Ebenso wie bei einer unbedingten Selbstbeschränkung des Streitpatents, welche der  
 Kläger nicht angreift, ist auch eine hilfsweise erklärte und vom Kläger nicht angegriffene Beschränkung des Streitpatents für das Gericht bindend und die Sachprüfung  
 auf die Frage der Zulässigkeit der Beschränkung reduziert.  
3. Wird das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten  
 Patentansprüchen beschränkt verteidigt und erklärt sich der Kläger hiermit sofort einverstanden, so trägt nicht der Kläger entsprechend den Kostengrundsätzen der §§  
 91 ff., 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO die insoweit anfallenden Verfahrenskosten, sondern der  
 Beklagte aufgrund der gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG heranzuziehenden Billigkeitsgründe.  
 Dies gilt unabhängig davon, ob die beschränke Verteidigung unbedingt oder hilfsweise  
 erklärt wird.

## 3 ZA (pat) 39/08

Normen: §§ 84 Abs. 2, 121 Abs. 2 PatG; §§ 91 Abs.1, 104 Abs.3  
 ZPO, § 23 Abs. 2 RPflG  
Gegengutachten  
1. Aufwendungen für ein zur Widerlegung eines Gerichtsgutachtens in Auftrag gegebenes  
 Parteigutachten sind im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof ebenso wie im Verfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht nur in  
 besonders gelagerten Ausnahmefällen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im  
 Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig (Fortführung von BPatGE 30, 263, 265).  
2. Für die Beurteilung der Notwendigkeit ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die die  
 Kosten auslösende Maßnahme veranlasst wurde (ex ante-Betrachtung).

## 3 ZA (pat) 44/08

Normen: §§ 84 Abs. 2, 121 Abs. 2, 143 Abs. 3 PatG; §§ 91  
 Abs. 1 und 2 Satz 2, 104 Abs. 3 ZPO; § 23 Abs. 2  
 RpflG; § 16 PatAnwAPO  
Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts  
Die für Verfahren in Patentstreitsachen in § 143 Abs. 3 PatG geregelte Erstattungsfähigkeit  
von Gebühren und Auslagen des mitwirkenden Patentanwalts (Doppelvertretung) ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht entsprechend anzuwenden (vgl. bereits BPatG BlPMZ 2008,  
62 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren).  
Eine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren kann nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO angesehen werden, wobei auf eine typisierende Betrachtungsweise ex ante abzustellen ist.

## 1 Ni 32/07

Normen: § 99 Abs. 1 PatG, §§ 66, 67, 69 ZPO  
Nebenintervention im Patentnichtigkeitsverfahren  
Der Streithelfer auf Seiten des Klägers im Patentnichtigkeitsverfahren ist als streitgenössischer Nebenintervenient anzusehen (BGH Urt. v. 16.10.2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60  
- Sammelhefter II). Als solchem obliegt ihm nicht das Verfügungsrecht über den Streitgegenstand. Er ist nicht zur Antragstellung über das Klagebegehren hinaus berechtigt.

## 3 Ni 37/07

Normen: §§ 66, 69 ZPO; § 99 Abs. 1 PatG i Art. II § 6 Abs. 1  
 Nr. 1, Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst a), b) EPÜ  
 i Art. 52 Abs. 1 EPÜ  
Cetirizin  
1) Tritt im Patent-Nichtigkeitsverfahren der ausschließliche Lizenznehmer des Patentinhabers diesem zum Zweck der Unterstützung bei, so ist er streitgenössischer Nebenintervenient, auch wenn er noch keine Rechte gegen den Nichtigkeitskläger geltend gemacht hat.  
2) Die Frage, ob eine auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten  
 therapeutischen Einsatzzweck gerichtete Lehre in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie nicht  
 bloß als eine Spekulation auffasst, ist jedenfalls dann, wenn die Lehre objektiv realisierbar (brauchbar) ist, unter dem Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung  
 zu beurteilen.

## 2 Ni 30/07

Normen: Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit.a  
 EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ  
Druckvorlagenerstellung  
1. Der bestimmungsgemäße Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung allein kann den  
 technischen Charakter der Lehre eines Patentanspruchs nicht begründen.  
2. Ein Patentanspruch liegt auf technischem Gebiet, wenn er die Lösung eines konkreten  
 technischen Problems mit technischen Mitteln oder Maßnahmen lehrt, und ist damit  
 dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich.  
3. Bei der Bewertung, ob die Lehre eines Patentanspruchs, die den Einsatz von Mitteln zur  
 Datenverarbeitung vorschlägt, auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind nicht sämtliche  
 Anweisungen des Anspruchs zu berücksichtigen, sondern nur die Anweisungen, die  
 technischen Charakter haben. Anweisungen, die auf nichttechnischem Gebiet liegen,  
 können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen (BlPMZ 2004, 428  
 - Elektronischer Zahlungsverkehr; s. auch BGH X ZB 22/07 vom 20.1.2009  
 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

## 1 ZA (pat) 15/07

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2  
 RPflG  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren  
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens ist  
typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein  
das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.

## 1 ZA (pat) 13/08

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2  
 RPflG, § 91 Abs. 1 ZPO  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II  
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren ist typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein  
das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Dies gilt auch dann, wenn  
sich die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage im Laufe des Verfahrens als vorrangiger Streitpunkt erweist.

## 4 Ni 69/08

Normen: ZPO §§ 91a, 93, 307  
Kostenauferlegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren  
Ein Nichtigkeitsbeklagter hat nicht schon allein deshalb Anlass zur Erhebung der (zu erwartenden) Nichtigkeitsklage gegeben, weil er zuvor den (späteren) Nichtigkeitskläger wegen  
Verletzung verklagt hat. Es ist dem Nichtigkeitskläger in Erfüllung seiner Pflicht, unnötige  
Kosten und Prozesse zu vermeiden, zumutbar, vor Erhebung der Nichtigkeitsklage den Patentinhaber auch während eines Verletzungsverfahrens spezifiziert zum Verzicht auf das  
Streitpatent und seine Rechte für die Vergangenheit sowie zur Rücknahme der Verletzungsklage aufzufordern.

## 4 ZA (pat) 81/08

Normen: §§ 91 ff. ZPO  
Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren  
Das Nichtigkeitsverfahren kennt keinen ""mitwirkenden"" Rechtsanwalt.  
Bei Doppelvertretung gilt § 91 ZPO. Der Kostengläubiger hat die Notwendigkeit der Doppelvertretung im Einzelfall substantiiert nachzuweisen.  
Aufgrund der Kompetenz der Patentanwälte kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass Kosten für einen hinzugezogenen Rechtsanwalt immer dann notwendig sind,  
wenn ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig und die Koordination beider Verfahren  
erfolgen soll (z. B. Auswirkungen und Tragweite von Beschränkung, Vergleich).  
Notwendig sind solche Kosten erst, wenn der Patentanwalt für bestimmte Rechtsfragen nicht  
zuständig ist und er die zuverlässige Beantwortung nicht auf einem gegenüber der Gebühr  
des Rechtsanwalts günstigerem Wege erhalten kann.

## 3 Ni 27/08

Normen: PatG §§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 21 Abs. 2 und 3 Satz 1, 22  
 Abs. 2, 64 Abs. 1, 82, 83; EPÜ Art. 105a Abs. 1; ZPO  
 §§ 307, 321;  
 Gesetz zur Umsetzung der Akte vom 29.11.2000 zur  
 Revision des EPÜ vom 24.8.2007 Art. 2 Nr. 9  
Oxaliplatin  
Verteidigt der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren das in vollem Umfang angegriffene  
Streitpatent im Wege der Selbstbeschränkung nicht mehr (sog. ""Beschränkung auf Null""), so  
ist es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären.

## 1 ZA (pat) 14/08

Normen: §§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO  
Demonstrationshilfen  
Aufwendungen für Demonstrationshilfen (hier: Papiermuster) zur Erläuterung und  
Veranschaulichung des Parteivortrags, die nicht Gegenstand einer gerichtlichen  
Beweiserhebung waren, sind nicht im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs.  
1 Satz 1 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung  
notwendig (Bestätigung von BPatG BlPMZ 1986, 39).

## 3 ZA (pat) 89/08

Normen: § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG  
""Umfang der Akteneinsicht""  
1. Wird durch die Akteneinsicht Einblick in Informationen vermittelt, die keinen sachlichen  
 Bezug zu dem Streitpatent aufweisen oder jedenfalls für die Beurteilung seiner Rechtsbeständigkeit nicht relevant sind, begründet dies für sich allein kein schutzwürdiges  
 Interesse an ihrer Geheimhaltung.  
2. Auch Aktenteile, die einen Vergleich betreffen, sind von der grundsätzlich freien Akteneinsicht nur dann auszunehmen, wenn sie vertraulichen Inhalt haben.

## 1 Ni 23/07

Normen: §§ 30 Abs. 3 Satz 2, 81 Abs. 1 Satz 2 PatG;  
 § 242 BGB § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO  
Montageanlage  
Verteidigt im Nichtigkeitsverfahren der nach §§ 81 Abs. 1 Satz 2, 30 Abs. 3 Satz 2  
PatG passiv legitimierte Beklagte das Streitpatent mit der dem Kläger im Verhältnis  
zu der Patentinhaberin obliegenden Nichtangriffspflicht, so ist diese jedenfalls dann  
beachtlich und die Klage als unzulässig abzuweisen, wenn die Patentinhaberin bereits im Zeitpunkt der Klageerhebung materiell Berechtigte war.

## 3 Ni 16/08

Normen: VO (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments  
 und des Rates vom 23.7.1996 über die Schaffung eines  
 ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel  
 Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b, Art. 13 Abs. 3, Art. 15 Abs. 1  
 Buchstabe a); PatG §§ 16a, 81  
Iodosulfuron  
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1  
Buchst b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. Nr. L 198 vom 8. August 1996) folgende Frage zur Vorabentscheidung  
vorgelegt:  
Kommt es für die Anwendung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) VO ausschließlich auf eine  
Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Art. 4 der Richtlinie 91/4141/EWG an oder  
kann ein Zertifikat auch aufgrund einer Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Art. 8  
Abs. 1 der Richtlinie 91/4141/EWG erteilt werden.

## 3 Ni 31/06

Normen: PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 269 Abs. 3 Satz 2  
Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen  
Der Grundsatz, dass ein auf die Nichtigerklärung des Streitpatents in einer bestimmten beschränkten Fassung der Patentansprüche gerichteter Klageantrag nicht zulässig ist (BGH  
GRUR 1997, 272 - Schwenkhebelverschluss), kann eine von der Kostenlast des § 269  
Abs. 3 Satz 2 ZPO abweichende Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen, wenn  
die Klage zurückgenommen wird, nachdem der Beklagte das Streitpatent entsprechend dem  
ursprünglichen (unzulässigen) Klageantrag beschränkt hat.  
Hat das Streitpatent dagegen mangels entsprechender Selbstbeschränkung unverändert Bestand, bleibt es in dem Fall der Klagerücknahme bei der Kostenfolge des § 269 Abs. 3 Satz 2  
ZPO (Abgrenzung zu BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

## 5 Ni 13/09

Normen: §§ 22 Abs. 1, 2. Alt; 38 PatG  
 §§ 6, 12 ErstrG  
Windenergiekonverter  
Änderungen bei einem als Wirtschaftspatent der DDR erteilten Patent im Überprüfungsverfahren nach § 12 ErstrG können zu einer nach § 22 Abs. 1 2. Alt. PatG  
erheblichen Erweiterung des Schutzbereichs führen (Abgrenzung zu BPatG Urt. v.  
17. Januar 2005, Az. 4 Ni 72/05 = BGH X ZR 68/07, anhängig).

## 5 W (pat) 432/06

Normen: §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91  
 Abs. 1.5.1 ZPO § 27 Abs. 3 GebrMG  
Medizinisches Instrument  
1. Doppelvertretungskosten sind im Gebrauchsmusterlöschungs- und im nachfolgenden Beschwerdeverfahren nur dann anzuerkennen, wenn über den Bereich  
 des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen  
 zu beurteilen sind, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt  
 vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht.  
2. Daher ist eine Doppelvertretung in diesen Verfahren nicht bereits deshalb notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO, weil parallel zu ihnen ein Verletzungsverfahren betrieben wird, dessen Grundlage das angegriffene Gebrauchsmuster bildet. Denn allein aufgrund der gleichzeitigen Anhängigkeit des  
 Verletzungsverfahrens treten im Verfahren über den Bestand des Schutzrechts  
 regelmäßig keine schwierigen rechtlichen Fragen auf, die die Kompetenz des  
 Patentanwalts übersteigen.  
3. Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung kann nicht mit der vom Bundesgerichtshof bei der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten als geboten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise begründet werden.

## 3 Ni 23/08

Normen: Art. 54 Abs. 2 Art. 56 Art. 87 EPÜ  
Ophthalmische Linse  
1. Ein bereits bekanntes Erzeugnis (hier: ein zu einer ophthalmischen Linse geformtes Polymerisat) wird nicht dadurch neu, dass es (weitere) physikalische Eigenschaften aufweist, die mittels eines durch spezielle Messverfahren gekennzeichneten Auswahlverfahrens (Auswahlregeln) festzustellen sind. Insoweit stehen zum Stand der Technik zählende, gegenständlich bzw. stofflich mit dem  
 Streitpatent übereinstimmende Teilbibliotheken von Erzeugniskollektiven der  
 durch die Merkmale des Patentanspruchs gekennzeichneten Bibliothek von Erzeugnissen des Streitpatents insofern neuheitsschädlich entgegen, als sie dessen Auswahlregeln erfüllen (im Anschluss an BGH GRUR 1998, 1003 - Leuchtstoff).  
2. Auch wenn für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität nach Art. 87 EPÜ  
 die Grundsätze der Neuheitsprüfung anzuwenden sind, steht die Annahme einer neuheitsschädlichen Selbstkollision des Streitpatents mit einer Voranmeldung des Patentinhabers nicht im Widerspruch zu der Annahme, dass der Patentgegenstand des insoweit prioritätsbeanspruchenden Streitpatents die Voraussetzungen für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts nicht  
 erfüllt, da die beanspruchte Merkmalskombination des Streitpatents auch in der  
 Prioritätsschrift in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig  
 offenbart sein muss (hier einschließlich des beanspruchten und erstmals in der  
 Nachanmeldung offenbarten Auswahlmessverfahrens).  
3. Unabhängig von dem Ergebnis der Neuheitsbewertung ist die Auswahl von Erzeugnissen aus einem bereits gemäß Art. 54 Abs. 2 EPÜ vorbeschriebenen Erzeugniskollektiv dann nicht erfinderisch, wenn die gewünschten Zielvorgaben  
 sowie die Auswahlregeln für die physikalischen Eigenschaften der Erzeugnisse  
 (hier Sauerstoff- und Ionenpermeabilität) entweder aus dem Stand der Technik  
 bereits bekannt oder durch diesen nahegelegt sind und der Fachmann deshalb  
 den insoweit vorgezeichneten - und auch technisch ohne Schwierigkeiten realisierbaren - Weg nicht verlassen muss, um zu der Lehre des Erfindung zu gelangen (im Anschluss an BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

## 4 Ni 21/09

Normen: § 81 Abs. 2 S. 1 PatG  
 § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG  
Fahrzeugsteuer  
Eine gegen ein europäisches Patent gerichtete Nichtigkeitsklage ist vor Abschluss des europäischen Einspruchsverfahrens entsprechend § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG auch dann unzulässig, wenn sie auf eine i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG nachveröffentlichte nationale Anmeldung gestützt wird, die im europäischen Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen ist,  
sofern die ältere nationale Anmeldung und die dem angegriffenen Patent zu Grunde liegende  
Anmeldung nicht identisch sind (Abgrenzung zu BPatGE 45, 190 - Schlauchbeutel).

## 3 ZA (pat) 17/09

Normen: §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO  
Doppelvertretungskosten, Nichtigkeitsberufungsverfahren  
Im Nichtigkeitsberufungsverfahren sind die entstandenen Kosten für die Mitwirkung eines  
Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als regelmäßig für die zweckentsprechende  
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig und damit als erstattungsfähig anzusehen.

## 4 ZA (pat) 50/10

Normen: GG Art. 3 Abs. 1  
 PatG § 84 Abs. 2  
 ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1  
Mitwirkender Rechtsanwalt II  
1. Bei der Kostenfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren ist die Berücksichtigung der Kosten  
 eines neben dem Patentanwalt als Vertreter mitwirkenden Rechtsanwalts nicht deshalb  
 ausgeschlossen, weil im parallelen Verletzungsverfahren nicht der Inhaber des angegriffenen Patents, sondern dessen Lizenznehmer als Kläger auftritt.  
2. Die in der Frage einer Kostenerstattung von Doppelvertretungskosten uneinheitliche  
 Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts begründet keinen  
 Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG.

## 5 Ni 137/09

Normen: § 147 Abs. 2 PatG, § 147 ZPO, § 83 Abs. 1 PatG n.F.  
Kommunikationssystem  
1. Eine Verbindung von Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 147 ZPO scheidet nicht dadurch aus, dass sowohl vor dem 1.10.2009 als auch danach eingeleitete Verfahren betroffen sind.  
2. Erklärt eine Prozesspartei zu Beginn einer mündlichen Verhandlung, das Fehlen eines  
 Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG n.F. werde nicht als Verfahrensfehler gerügt, hat ein  
 nach mehrstündiger Verhandlung erklärter Widerruf dieser Erklärung keine Wirkung,  
 wenn nach der Erklärung eine inhaltlich § 83 Abs. 1 PatG entsprechende Einführung in  
 den Sach- und Streitstand erfolgt ist.

## 3 Ni 47/08

Normen: §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG  
Buprenorphinpflaster  
1. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung i. S. v. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2  
 PatG ist zu verneinen, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch  
 durch eine generalisierende Formulierung über die dem Fachmann in der  
 Gesamtheit der Unterlagen oder durch sein Fachwissen an die Hand gegebene  
 Lösung hinaus so weit verallgemeinert ist, dass der Patentschutz über den  
 Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.  
2. Ein Patentanspruch hat deshalb mangels Ausführbarkeit keinen Bestand, wenn  
 das der Erfindung zugrunde liegende Problem nur partiell - hier für Lösungsmittel  
 mit mindestens einer sauren Gruppe - ausführbar gelöst wird, der Fachmann im  
 Übrigen mangels Hinweisen in der Patentschrift geeignete chemische Stoffe  
 - ""hier Lösungsmittel“ - nur durch das Prinzip Versuch und Irrtum aus einer  
 unüberschaubaren Vielzahl von Verbindungen auffinden kann.

## 5 ZA (pat) 20/10

Normen: §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV  
1. Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist,  
 wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes  
 Verletzungsverfahrens anhängig ist.  
2. Trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung, darf die im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten als geboten anzusehende typisierende Betrachtsweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung im  
 Nichtigkeitsverfahren nicht durch eine übermäßige Differenzierung der Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit de facto außer Kraft besetzt werden.  
3. Auch wenn es bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Kosten auslösenden  
 Maßnahmen auf den Zeitpunkt ihrer Veranlassung ankommt, ist diese ex-ante-Sichtweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht uneingeschränkt anwendbar. Der tatsächliche Verfahrensverlauf kann vielmehr als Indiz für die Beurteilung der Frage herangezogen  
 werden, ob die entsprechende Vorgehensweise einer Partei zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange letztlich erforderlich war oder nicht.

## 5 Ni 103/09

Normen: § 325 ZPO  
 § 81 PatG  
 § 242 BGB  
 § 284 ZPO  
 § 285 ZPO  
 § 370 Abs. 1 ZPO  
""Tintenpatrone""  
1. Erhebt ein konzernverbundenes Unternehmen eine Nichtigkeitsklage, obwohl über eine frühere  
 Nichtigkeitsklage eines zu demselben Konzern gehörenden anderen Unternehmens bereits  
 rechtskräftig entschieden wurde, reicht für die Annahme einer Rechtskrafterstreckung gemäß  
 § 325 ZPO bzw. einer darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage nicht aus, dass beide Unternehmen für den Vertrieb bestimmter Waren in Deutschland zuständig sind bzw. waren  
 (Anschluss an BPatGE 27,55).  
2. Ist das die spätere Klage erhebende Unternehmen das derzeit bzw. im Zeitpunkt der Klageerhebung aktive Vertriebsunternehmen eines Konzerns, kann es nicht als Strohmann des nicht mehr  
 aktiven Unterrnehmens (""dormant"") angesehen werden, dessen Klage rechtskräftig abgewiesen  
 ist, ebenso nicht als Strohmann eines übergeordneten Konzernunternehmens.  
3. Die Anwendung von § 242 BGB ist im Prozessrecht grundsätzlich möglich, aber bei der Durchsetzung bzw. der Abwehr gesetzlicher Ansprüche weniger naheliegend als bei vertraglichen Ansprüchen.  
4. Wird zu einem Beweisermittlungsantrag nach gerichtlichem Hinweis erklärt, das jeweils einleitend verwendete Wort ""ob"" sei als ""dafür, dass"" bzw. ""dafür, dass nicht"" aufzufassen, liegt die  
 Annahme nahe, dass ein Beweisantrag ""ins Blaue hinein"" vorliegt, dem nicht nachgegangen  
 werden muss.  
5. § 370 Absatz 1 ZPO sieht als üblichen Ablauf nach durchgeführter Beweisaufnahme eine Verhandlung über deren Ergebnis (§ 285 ZPO) und anschließende Fortsetzung der mündlichen Verhandlung vor. Ein Recht auf Einräumung einer Schriftsatzfrist besteht insoweit nicht generell,  
 sondern nur dann, wenn ansonsten aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls keine ausreichende Gewährung rechtlichen Gehörs erfolgen würde.

## 3 Ni 2/09

Normen: §§ 82, 99 Abs. 1 PatG, § 62 ZPO, §§ 741, 744  
 Abs. 2 BGB  
Lysimeterstation  
Die für Prozesshandlungen geltende Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1 ZPO - hier für die in  
der mündlichen Verhandlung nicht erschienene Patentmitinhaberin als gemeinsam Beklagte  
im Nichtigkeitsverfahren - umfasst auch eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents  
durch die weiteren, erschienenen Patentmitinhaber als notwendige Streitgenossen mittels  
abweichender Anträge.

## 3 ZA (pat) 29/10

Normen: §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V  
Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (zuletzt  
Beschluss vom 31. März 2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III).

## 4 ZA (pat) 58/10

Normen: PatG § 82 Abs. 2; ZPO § 91 Abs. 1, 2  
Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren  
Im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind die Kosten eines  
neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt regelmäßig als für die  
Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig anzusehen.

## 1 Ni 9/09

Normen: §§ 84 II, 99 I PatG, §§ 91a, 93 ZPO  
Klageveranlassung bei EP-Patent  
1. Auch im Patentnichtigkeitsverfahren findet für die bei übereinstimmender Erledigterklärung der Hauptsache nach billigem Ermessen gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG  
 i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO zu treffende Kostenentscheidung der Rechtsgedanke des  
 § 93 ZPO Anwendung.  
2. Die Annahme einer Veranlassung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht setzt bei einem EP-Patent - ungeachtet der grundsätzlich erforderlichen vorherigen Verzichtsaufforderung - konkrete Umstände voraus, welche die Annahme rechtfertigen, dass der Patentinhaber ohne weitere Vorwarnung mit einer den  
 deutschen Teil des EP-Patents betreffenden Nichtigkeitsklage rechnen musste.

## 3 ZA (pat) 14/11

Normen: § 99 Abs. 3 PatG, § 6 Abs. 2 PatKostG  
Zulässigkeit der Akteneinsicht  
Ein Antrag auf Akteneinsicht nach § 99 Abs. 3 PatG ist auch dann zulässig, wenn die Klage  
wegen unterbliebener Gebührenzahlung gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gilt.

## 3 Ni 7/10

Normen: Art. 54 Abs. 1, 2 EPÜ, § 3 Abs.1 Satz 2 PatG  
Offenkundige Vorbenutzung durch Vertrieb eines pharmazeutischen Erzeugnisses  
Das In-Verkehr-Bringen eines pharmazeutischen Erzeugnisses macht nicht nur den  
Stoff als solchen, sondern auch dessen Zusammensetzung und Struktur der Öffentlichkeit zugänglich, sofern grundsätzlich die Möglichkeit einer Analyse besteht. Dies  
gilt auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet jedenfalls auch dann, wenn die Analyse  
zwar umfangreiche zeit- und arbeitsaufwändige qualitative und quantitative Untersuchungen erfordert, für den Fachmann aber die Möglichkeit einer Analyse der Zusammensetzung unter Zuhilfenahme der standardmäßig eingesetzten Methoden nach intensiveren Überlegungen ohne übermäßige, das durchschnittliche Können übersteigende Schwierigkeiten möglich ist (Weiterführung von BGH GRUR 1986, 372, 374 II.  
3 d) - Thrombozytenzählung).

## 3 ZA (pat) 21/10

Normen: §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI  
Soweit im Nichtigkeitsverfahren die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts wegen eines zeitgleich anhängigen, das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren als notwendig angesehen wird, ist insoweit nicht rein formal auf die Parteiidentität in beiden Prozessen abzustellen. Vielmehr kommt es maßgeblich darauf an, ob die Verletzungsklage auf Basis des mit  
der anschließenden Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents erhoben wurde.

## 4 Ni 45/09

Normen: § 51 Abs. 1 GKG  
Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren  
Der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren ist unabhängig vom Verletzungsverfahren zu  
bestimmen, wenn die angegriffene Ausführungsform nach der Feststellung der Verletzungsgerichte nicht in den Schutzbereich des Streitpatents eingreift.

## 4 Ni 4/11

Normen: § 82 Abs. 1 PatG; § 84 Abs. 2 PatG; § 93 ZPO  
Beschränkter Widerspruch  
Eine von dem Patentinhaber nach Zustellung einer Nichtigkeitsklage innerhalb der Frist des  
§ 82 Abs. 1 PatG abgegebene beschränkte Widerspruchserklärung hat nicht die  
Rechtswirkung eines sofortigen Anerkenntnisses bzgl. der nicht verteidigten  
Patentansprüche und führt daher - bezogen auf diese Ansprüche - nicht zu einer  
Auferlegung der Prozesskosten auf den Kläger gem. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO,  
unabhängig davon, ob der Patentinhaber durch sein Verhalten Anlass zur Klageerhebung  
gegeben hat.

## 3 ZA (pat) 54/11

Normen: § 147 ZPO; § 3 Abs. 1 Nr. 4 PatKostG; § 2 Abs. 2  
 PatKostG; Anlage zu § 2 PatG Nr. 402 100  
Verfahrensgebühren bei Klageverbindung  
Die vor der Verbindung mehrerer Nichtigkeitsklagen (§ 147 ZPO) mit der Einreichung der  
einzelnen Nichtigkeitsklagen jeweils fällig gewordenen und gezahlten Verfahrensgebühren  
(pro Klage 4,5-fach unter Verweis auf das GKG vom Streitwert abhängig) werden nicht  
nachträglich aufgrund der Prozessverbindung erlassen oder ermäßigt. Erst ab dem  
Verbindungsbeschluss fallen Gerichtsgebühren nur noch einfach an.

## 3 ZA (pat) 54/10

Normen: § 144 PatG  
Erstattungsanspruch des Anwalts bei Streitwertbegünstigung  
Zur Frage des Erstattungsanspruchs des Anwalts nach § 144 Abs. 1 Satz 4 PatG im Fall  
einer Kostenquotelung.

## 4 Ni 6/11

Normen: §§ 88 Abs. 1 PatG, § 87 Abs. 1 PatG  
Traglaschenkette  
1. Der Einholung eines Sachverständigenbeweises zur Klärung des Offenbarungsgehaltes einer Druckschrift in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG bedarf es nicht,  
 wenn der erkennende Senat seine eigene Sachkunde für ausreichend erachtet; diese  
 Beurteilung liegt grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen des Senats, wobei es ausreicht, wenn auch nur ein Mitglied hinreichende Sachkunde besitzt.  
2. Auch eine abweichende Beurteilung des Offenbarungsgehalts im Prüfungsbescheid  
 des DPMA kann die Sachkunde des Senats nicht in Zweifel ziehen und gibt nur Veranlassung, die Beurteilung durch den Fachmann - wie geschehen - in besonderem Maße  
 zu hinterfragen.

## 4 Ni 24/10

Normen: Art. 84 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG  
Kaffeemaschine  
Ist mit der beschränkten Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren keine inhaltliche Änderung der Patentansprüche verbunden, hier bei bloßer Zusammenziehung des  
Hauptanspruchs mit einem abhängigen Unteranspruch, so löst dies keine erweiterte Überprüfung der Zulässigkeit der Änderungen aus, hier der Klarheit nach Art. 84 EPÜ.

## 4 ZA (pat) 35/11

Normen: § 84 Abs. 2, Satz 2 PatG, § 99 Abs. 1, Abs. 2 PatG  
 § 754 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 ZPO § 91 Abs. 1 ZPO  
Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren  
1. Im Verfahren des Nichtigkeitssenats über die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ist wegen der seit 1.1.2002 geltenden Fassung des § 574  
 Abs. 1 ZPO nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eröffnet.  
2. Aufgrund der divergierenden Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts zu der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts  
 (Doppelvertretungskosten) in Nichtigkeitsverfahren ist die Rechtsbeschwerde zur  
 Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen.

## 5 Ni 28/10

Normen: § 83 Abs. 4 PatG; § 227 Abs. 1 ZPO; § 283 ZPO  
""Wiedergabeschutzverfahren""  
1. Zur Anwendbarkeit von § 83 Abs. 4 PatG n. F. bei neuer Hilfsantragstellung des Patentinhabers im Patentnichtigkeitsverfahren.  
2. Zur Frage der Erforderlichkeit einer Vertagung (§§ 227 Abs. 1 ZPO, 83 Abs. 4 Nr. 1  
 PatG n F.).  
3. Die Einräumung einer (einseitigen) Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO erscheint im Patentnichtigkeitsverfahren nur in besonders gelagerten Fällen geeignet, eine Vertagung  
 entbehrlich zu machen.

## 3 Ni 28/11

Normen: Art. 3 lit. a VO (EG) Nr. 469/2009  
Ranibizumab  
1. Der EuGH hat in den Entscheidungen „Medeva“ (GRUR 2012, 257) ""Queensland""  
 (GRUR Int 2012, 356 (red. Leitsatz) seine frühere Rechtsprechung (vgl. EuGH  
 Urteil v. 16.09.1999 C-392/97 Rn. 26 ff. GRUR Int. 2000, 69 f. - Farmitalia) dahingehend präzisiert, dass ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel gemäß  
 Art. 3 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 nur für Wirkstoffe erteilt werden  
 kann, die in den Ansprüchen des Grundpatents genannt bzw. bezeichnet sind.  
2. Für die Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel kann daher  
 nicht - wie von der früheren Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2002, 415 - Sumatriptan) - auf den Schutzbereich des Grundpatents abgestellt werden, sondern es  
 ist entscheidend, ob der Wirkstoff und/oder seine Zusammensetzung für die das  
 ergänzende Schutzzertifikat begehrt wird, in den Ansprüchen des Grundpatents  
 genannt bzw. bezeichnet werden.  
3. Das Erfordernis, dass ein ergänzendes Schutzzertifikat nur für Wirkstoffe erteilt  
 werden kann, die in den Ansprüchen des Grundpatents genannt bzw. bezeichnet  
 sind, gilt gleichermaßen für Präparate aus Einzelwirkstoffen und für Kombinationspräparate.

## 3 ZA (pat) 6/12

Normen: §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO  
Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VII  
Soweit im Nichtigkeitsverfahren die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts wegen eines zeitgleich anhängigen, das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren als notwendig angesehen wird, kann diese Wertung jedenfalls dann nicht auf ein paralleles Verfügungsverfahren  
übertragen werden, wenn sich Verfügungs- und Nichtigkeitsverfahren nur kurz zeitlich überschneiden. Ein spezieller Abstimmungsbedarf, etwa hinsichtlich der Auswirkungen einer beschränkten Verteidigung des Patents auf das Verletzungsverfahren, der die Notwendigkeit  
einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren begründen könnte, ist in diesem Fall nicht  
gegeben.

## 4 ZA (pat) 13/12

Normen: § 84 Abs. 2 PatG  
Mitwirkender Rechtsanwalt III  
1. Im Kostenfestsetzungsverfahren des Nichtigkeitssenats ist zu der Frage der  
Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten)  
die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts und wegen der  
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zulässig (Fortführung der Entscheidung des  
Senats vom 16. April 2012 - 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08).  
2. Der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise steht nicht entgegen, dass die  
Notwendigkeit einer Doppelvertretung nur in besonders gelagerten und darzulegenden  
Fällen anzuerkennen ist, wobei losgelöst von der rechtlichen Schwierigkeit im Einzelfall  
Fallgruppen zu bilden sind.  
3. Weder begründen die Parallelität eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens und  
ein hiermit verbundener Abstimmungsbedarf als solche bereits derartige anzuerkennende  
Fallgruppen, noch verfahrensrechtliche Fragestellungen im Nichtigkeitsverfahren, wenn  
diese typischerweise hiermit verbunden sind und damit zum spezifischen Aufgabenkreis  
eines Patentanwalts gehören,(Fortführung von BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts).

## 4 ZA (pat) 52/10

Normen: § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO  
Mitwirkender Vertreter  
Sind zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung in erster Instanz nur die  
Kosten eines Anwalts und nicht diejenigen des „mitwirkenden“ weiteren Vertreters  
(Doppelvertretungskosten) als notwendige Kosten zu erstatten, beschränkt sich die  
Ersatzfähigkeit unabhängig von der Reihenfolge der Antragstellung auf die Kosten des  
zuerst mandatierten Anwalts.

## 4 Ni 15/10

Normen: Art. 76 Abs. 1, 134 Abs. 2, Abs. 3, 138 Abs. 1 EPÜ  
Unterdruckwundverband  
1. Ein im Nichtigkeitsverfahren wegen unzulässiger Erweiterung einer Teilanmeldung nach  
 Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ angegriffenes europäisches Patent ist für nichtig zu erklären, wenn die Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht und  
 zu einer anderen Lehre, einem Aliud, geführt hat.  
2. Ein aus einer Teilanmeldung hervorgegangenes europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren mit geänderten Ansprüchen nur zulässig beschränkt verteidigt werden,  
 wenn die verteidigte Fassung auch den Anforderungen des Art. 76 Abs. 1 EPÜ für eine  
 zulässige Teilanmeldung genügt.  
3. Die Frage, ob im Rahmen der sich aus Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ ergebenden Beschränkungen des Änderungsrechts auch bei europäischen Patenten der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu nationalen Patenten gefolgt werden kann, wonach  
 trotz unzulässiger Erweiterung der Anmeldung (Stammanmeldung) durch Aufnahme eines beschränkenden Merkmals das Patent erhalten werden kann (BGH GRUR 2011,  
 40, Tz. 18 – Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140,  
 Tz. 40 – Zeittelegramm) bedarf jedenfalls dann keiner Klärung, wenn die unzulässige Erweiterung zu einem Aliud geführt hat.

## 4 Ni 21/10

Normen: § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2, 21 PatG, § 34 Abs. 4  
 PatG  
Fixationssystem  
1. Die Aufspaltung eines Patentanspruchs in zwei nebengeordnete Ansprüche stellt eine  
 zulässige Änderung des erteilten Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren dar, wenn diese sich nicht nur in einer Klarstellung erschöpft, sondern eine Beschränkung des Gegenstands darstellt (hier auf zwei konkrete Ausführungsbeispiele) und zudem der Ausräumung eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds (hier der fehlenden Ausführbarkeit) Rechnung trägt.  
2. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann auch dann zu verneinen sein, wenn  
 der durch eine generalisierende Formulierung verallgemeinerte Patentgegenstand  
 mangels Anlagen in der Anmeldung und Patentschrift eine für den Fachmann nur  
 partiell ausführbare Problemlösung beanspruchte und dieser im Übrigen vor einen Erfindungsauftrag gestellt wird (Fortführung von BPatG GRUR 2011, 905, Tz. 72 – Buprenorphinpflaster).

## 5 Ni 58/11

Normen: § 9 PatKostG  
 § 11 PatKostG  
 § 6 RpflG  
 § 2 PatKostenG (Anlage Gebührenverzeichnis)  
Bitratenreduktion  
1. Nach Geltung des Patentkostengesetzes ist nicht (mehr) davon auszugehen, dass bei  
 gemeinsam durch einen Prozessbevollmächtigten eingereichten Klagen mehrerer rechtlich selbständiger Klageparteien nur eine Gebühr gemäß Nr. 402 200 der Anlage zu § 2  
 Abs. 1 PatKostG anfällt, sondern, dass für jedes der entstandenen Prozessrechtsverhältnisse eine gesonderte Gebühr zu entrichten ist (BGH „Bodenbearbeitungsmaschine“  
 – GRUR 1987, 348 überholt).  
2. Zur Frage der Bestimmung des (jeweiligen) Streitgegenstandes unter Berücksichtigung  
 der Rechtsprechung des Bundesgerichshofes zur Zweigliedrigkeit des Streitgegenstandsbegriffes (BGH „Rohrreinigungsdüse II“ – GRUR 2012, 485).  
3. Zu den prozessualen und inhaltlichen Voraussetzungen eines auf § 9 PatKostG gestützten Rückzahlungsantrages, wenn unter Vorbehalt gesonderte Gebühren bei mehreren  
 Klageparteien (vgl. oben 1) eingezahlt wurden.  
4. Zu den prozessualen und inhaltlichen Voraussetzungen einer insoweit (vgl. 1. und 3.)  
 hilfsweise eingelegten Erinnerung gegen den Kostenansatz (§§ 8 Abs. 1 Nr. 2a, 11 Abs. 1  
 PatKostG).  
5. Zur Zuständigkeit des Nichtigkeitssenats in der Besetzung nach § 67 Abs. 2 zweite Alternative allgemein sowie speziell unter Berücksichtigung von § 6 RPflG.

## 5 Ni 40/10

Normen: § 83 Abs. 4 PatG n.F.; § 144 Abs. 1 und 2 PatG  
Delta-Sigma Analog-/Digital-Wandler  
1. Wird der Streitwert eines Patentnichtigkeitsverfahrens erst in der mündlichen Verhandlung  
 festgesetzt, ist ein Antrag auf Streitwertherabsetzung auch nach deren Beginn zulässig,  
 jedenfalls dann, wenn in der Nichtigkeitsklage ein niedrigerer Streitwert genannt werde.  
2. Durch die Vorlage eines Internetauszuges betreffend die Eintragung einer Prozesspartei  
 im Handelsregister des Vereinigten Königreichs, in dem die Prozesspartei als „schlafende“  
 Gesellschaft (Dormant Accounts) ohne Einkünfte angegeben ist, kann eine Gefährdung  
 der wirtschaftlichen Lage i.S.d. § 144 Abs. 1 PatG nicht glaubhaft gemacht werden.  
3. Bei einer Zurückweisung „einer Verteidigung der Beklagten mit einer geänderten Fassung  
 des Patents gemäß § 83 Abs. 4 PatG n.F. ist ein strenger Maßstab anzulegen (wie  
 BPatGE 53, 40 – Wiedergabeschutzverfahren).

## 5 ZA (pat) 46/12

Normen: § 91 Abs. 1, § 104 ZPO  
Privatsachverständigenkosten im Nichtigkeitsberufungsverfahren  
Bei der Erstattungsfähigkeit von Kosten eines Privatsachverständigen im Nichtigkeitsberufungsverfahren ist auch dann der allgemein strenge Maßstab anzuwenden, wenn der Bundesgerichtshof bei einer vor dem 1.10.2009 erhobenen Klage im Berufungsverfahren von der  
Beauftragung eines gerichtlichen Sachverständigen abgesehen hat.

## 4 Ni 43/10

Normen: §§ 83 Abs. 1 - Abs. 4 PatG  
Bearbeitungsmaschine  
1. Für die Frage, welchen Stand der Technik der Nichtigkeitsklägerin bei einer auf fehlende  
 Patentfähigkeit gestützten Klage vor dem Bundespatentgericht nach Ablauf der ihm  
 nach § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG gesetzten Frist nachbringen kann und wann eine „hinreichende Entschuldigung“ gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG für das danach zu vermutende Verschulden anzuerkennen ist, ist ein objektiver Sorgfaltsmaßstab heranzuziehen.  
2. An einer hinreichenden Entschuldigung fehlt es danach jedenfalls bei verspäteter Vorlage einer vermeintlich neuheitsschädlichen, gattungsgemäßen Druckschrift, da der Klägerin aus Gründen der Waffengleichheit die Entschuldigung verwehrt ist, sie habe diese  
 trotz der gebotenen Sorgfalt nur zufällig finden können, während sie andererseits ihren  
 auf fehlende Patentfähigkeit gestützten Nichtigkeitsangriff damit begründet, der Erfinder  
 hätte diesen gattungsgemäßen Stand der Technik ohne Weiteres auffinden und einbeziehen müssen.

## 4 Ni 47/10

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO § 269 Abs. 3 ZPO  
Kosten bei Teilnichtigkeit  
Der Senat schließt sich der Auffassung an, wonach die beklagte Patentinhaberin im Nichtigkeitsverfahren aus Billigkeitsgründen gem. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die gesamten Kosten  
des Rechtsstreits auch dann zu tragen hat, wenn die Klägerin nach zulässiger Selbstbeschränkung durch Neufassung der angegriffenen Patentansprüche die Klage insoweit zurücknimmt und das Streitpatent ohne weitere Sachprüfung nur für nichtig erklärt wird, soweit  
es nicht verteidigt wird (im Anschluss an BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

## 4 Ni 13/11

Normen: § 83 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 283 ZPO, § 99  
 Abs. 1 PatG  
Dichtungsring  
1. Erschöpft sich die patentgemäße Lösung nur in der handwerklichen Maßnahme, eine  
bekannte, technisch weniger anspruchsvolle Lösung - hier einer Querschnittsverringerung  
des Dichtungsrings - hinzunehmen bzw. der technisch anspruchsvolleren Lösung  
hinzuzufügen, so begründet ein solcher in Kauf genommener ""handwerklicher Rückschritt""  
ebenso wenig eine erfinderische Tätigkeit wie eine nur handwerkliche Weiterbildung des  
Standes der Technik.  
2. Der Sachprüfung eines im Nichtigkeitsverfahren angegriffenen Unteranspruchs bedarf  
es nur - was vorrangig zu klären ist und wofür in der Rechtsprechung Auslegungsregeln  
entwickelt worden sind - wenn der Wille des Patentinhabers auf dessen (isolierte)  
Verteidigung gerichtet ist.  
3. Anders als bei der Verteidigung des Streitpatents durch Neuformulierung eines  
Patentanspruchs mittels Aufnahme von Merkmalen aus verfahrensgegenständlichen  
Patentansprüchen, welche immer oder jedenfalls dann einer eigenständigen Sachprüfung  
bedürfen, wenn der Patentinhaber sie isoliert verteidigt, bietet die mögliche Aufnahme von  
Merkmalen aus der Beschreibung keinen Anlass für eine vorsorgliche Beschäftigung und  
Recherche durch die Klägerin. Eine derartige Forderung würde die der Klägerin obliegende  
Prozessförderungspflicht auch vor dem Hintergrund des von § 83 PatG intendierten  
besonderen Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erheblich überspannen und  
andererseits die Beklagte über Gebühr von ihrer entsprechenden Verpflichtung entlasten.

## 4 Ni 25/09

Normen: §§ 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG,  
 §§ 98, 100, 101 Abs. 1 und 2, 269 Abs. 4 ZPO  
Kostentragung bei streitgenössischer Nebenintervention  
1. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ermöglicht auch im Falle der nach Rücknahme der Nichtigkeitsklage entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO auf Antrag zu treffenden isolierten  
Kostenentscheidung die Einbeziehung materiell-rechtlicher Billigkeitserwägungen.  
2. Wird die Nichtigkeitsklage aufgrund einer ausschließlich zwischen den Hauptparteien  
getroffenen vergleichsweisen Vereinbarung unter Verzicht auf Kostenerstattungsansprüche  
des Beklagten gegenüber der Klägerin zurückgenommen, so ist der gegen die streitgenössische Nebenintervenientin gerichtete Kostenantrag auf anteilige Erstattung der außergerichtlichen Kosten zurückzuweisen.

## 4 Ni 1/12

Normen: § 87 Abs. 1 PatG, § 83 PatG, § 117 PatG, § 529 Abs. 1  
 ZPO  
Arretiervorrichtung  
1. Der Senat ist trotz des auch im neu gestalteten Patentnichtigkeitsverfahren nach § 87  
Abs. 1 Satz 1 PatG geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nicht gehalten, unkommentiert  
vorgelegte Schriften auf ihre Relevanz im Hinblick auf die geltend gemachten  
Nichtigkeitsgründe zu untersuchen.  
2. Die Obliegenheiten der Parteien zu einem konkretisierten Sachvortrag im  
Nichtigkeitsverfahren korrespondieren mit den Grenzen, die an die Pflicht zur Erforschung  
des Sachverhalts von Amts bestehen, wie auch mit den Anforderungen, die unter  
Berücksichtigung des reformierten Verfahrens an die Anerkennung als Tatsachenvortrag der  
ersten Instanz in der Berufungsinstanz zu setzen sind.

## 4 Ni 16/11

Normen: § 21 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 PatG, § 242 BGB  
Vorrichtung zur Schwingungserzeugung  
1. Ist die mittels einer generalisierenden Formulierung beanspruchte Lehre – hier  
 unmittelbare Leistungsübertragung der durch Reaktionsdrehmomente bewirkten  
 Leistung (Blindleistung) unter Verwendung von Verstellmotoren – über die dem  
 Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene konkrete  
 Lösung hinaus so weit verallgemeinert, dass sie nicht mehr durch den konkret  
 aufgezeigten Lösungsweg repräsentiert wird – hier hydraulische Lösung ohne  
 Überlagerungsgetriebe –, so geht der Patentschutz über den geleisteten Beitrag  
 der Erfindung zum Stand der Technik hinaus und erfüllt nicht die Anforderungen  
 an eine ausführbare Offenbarung der i.S.v. §§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG.  
2. Bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung kann auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass für die vom Patentanspruch erfasste, aber nicht ausführbar  
 aufgezeigte Ausführung – hier elektrotechnische Lösung – nicht nur einer eigenständigen technischen Entwicklung aus dem Stand der Technik bedarf, sondern  
 dass dieser Ausführung wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt und die  
 Patentinhaberin schon bei Abfassung der Anmeldung und Streitpatentschrift Veranlassung gesehen hat, auf eine derartige technische Ausführung ausdrücklich  
 hinzuweisen und sie in einem Unteranspruch als alternative Lehre zu beanspruchen, ohne hierfür jedoch eine ausführbaren Weg zur Nacharbeit aufzuzeigen  
 oder aufzeigen zu können.

## 4 Ni 8/11

Normen: §§ 30 Abs. 3, § 265 Abs. 2 ZPO; § 240 ZPO,  
 81 Abs. 1 PatG Art. 1 Abs. 1, Art. 2, Art. 16  
 EUInsVO, §§ 343 Abs. 1, 335 InsO  
„Verfahren zum Formen“  
1. Richtiger Beklagter im Nichtigkeitsverfahren ist wegen der ausschließlich auf  
 die Eintragung im Patentregister abstellenden passiven Prozessführungsbefugnis nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG auch im Falle der Insolvenz der als Patentinhaber im Patentregister eingetragene Gemeinschuldner und nicht der Insolvenzverwalter.  
2. Eine vor Klageerhebung erfolgte Umschreibung im Patentregister, welche  
 lediglich aufgrund eines identitätswahrenden Rechtsformwechsels erfolgt ist –  
 und damit auf einer nach § 30 Abs. 3 PatG nicht eintragungsbedürftigen Änderung der Gesellschaftsform beruht – ist für die Beurteilung der passiven Prozessführungsbefugnis nach § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG unbeachtlich – hier die  
 nach italienischem Recht zu beurteilende Umwandlung einer italienischen  
 S.p.A. (Aktiengesellschaft) in eine S.r.l. (GmbH).  
3. Das nach italienischem Insolvenzrecht vor der Insolvenzeröffnung liegende freiwillige Vergleichsverfahren (concordato preventivo) über das Vermögen des  
 Patentinhabers gilt nach Art. 2 Ziff. a) und b) Anhang A EuInsVO als Insolvenzverfahren i. S. v Art. 1 Abs. 1 EuInsVO und führt, sofern das Streitpatent  
 bei Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens noch die Insolvenzmasse betrifft,  
 zur Unterbrechung des Verfahrens. Der im freiwilligen Vergleichsverfahren bestellte Verwalter (liquidatore giudiziale) verfügt nach (im deutschen Verfahren  
 maßgeblichen) italienischem Recht jedoch noch nicht über die Verwaltungsund Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Gemeinschuldners.

## 4 Ni 25/10

Normen: § 99 II PatG, § 68 GKS, § 2 II Satz 4 PatKostG  
Streitwertbeschwerde im Patentnichtigkeitsverfahren  
Gegen die Streitwertfestsetzung im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist eine Beschwerde nicht statthaft.

## 4 Ni 28/11

Normen: Art. 87 EPÜ  
Bildprojektor  
1. Kann eine Priorität nach Art. 87 EPÜ für einen Patentanspruch eines EP-Patents nicht in Anspruch genommen werden, weil dieser ein beschränkendes Anspruchsmerkmal enthält, welches über den Inhalt des Prioritätsdokuments  
 hinausgeht, so ist es nicht zulässig, die erforderliche Erfindungsidentität durch  
 eine schutzbeschränkende Erklärung (Prioritätsdisclaimer) herzustellen.  
2. Die beschränkte Verteidigung eines im Nichtigkeitsverfahren wegen mangelnder Patentfähigkeit angegriffenen Patentanspruchs eines EP-Patents unter Erklärung eines sog. Prioritätsdisclaimers oder dessen Aufnahme in den Patentanspruch ist deshalb unzulässig.

## 3 Ni 15/08

Normen: §§ 23 Abs. 1, 33 RVG; § 144 PatG, § 2 Abs. 2 Satz  
 5 PatKostG; Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1  
 Satz 1 GG, Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG  
Streitwert für die Berechnung der Anwaltsgebühren bei verbundenen Nichtigkeitsklagen  
Werden mehrere gegen ein Patent gerichtete Nichtigkeitsklagen zur gleichzeitigen  
Verhandlung und Entscheidung verbunden (§ 147 ZPO), besteht kein Anlass, den Streitwert  
für die Berechnung der erstattungsfähigen Anwaltsgebühren (§ 33 Abs. 1 RVG) im Rahmen  
einer verfassungskonformen Auslegung mit einem Bruchteil des Streitwerts für die  
Berechnung der Gerichtskosten anzusetzen, um das im Vergleich zum Kostenrisiko jedes  
Klägers höhere Kostenrisiko des Beklagten auszugleichen. Durch die Möglichkeit der  
Streitwertherabsetzung gemäß § 144 PatG ist hinreichend sichergestellt, dass der  
Nichtigkeitsbeklagte nicht unzumutbar und verfassungsrechtlich unzulässig an der  
Rechtsverfolgung gehindert ist (so auch BGH WRP 2009, 1401 - 1402 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III).

## 4 Ni 53/11

Normen: § 82 PatG, § 263 ZPO  
Abdeckung  
1) Die Geltendmachung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes im Verfahren vor dem  
 Bundespatentgericht stellt als Erweiterung des Angriffs hinsichtlich des Klagegrundes eine Klageänderung nach § 263 ZPO dar, unabhängig davon, ob sie einen bereits angegriffenen Patentanspruch betrifft oder nicht.  
2) Auch wenn im Nichtigkeitsverfahren für den Senat keine Verpflichtung besteht,  
 im Rahmen der Prüfung des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes fehlender  
 Patentfähigkeit von sich aus zu ermitteln, worin die im genannten StdT relevanten Beiträge einzelner Druckschriften für die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit  
 liegen könnten (BGH Urt. v. 27.8.2013, X ZR 19/12 = GRUR 2013, 1272, Tz. 36  
 – Tretkurbeleinheit), so ist der Senat andererseits auch nicht gehindert, die vom  
 Kläger nur insoweit herangezogenen und gewürdigten Druckschriften auch in Bezug auf weitere Aspekte dieses Nichtigkeitsgrundes, wie fehlende Neuheit, zu  
 bewerten.

## 4 ZA (pat) 36/13

Normen: §§ 84 Abs. 2 S. 2 2. HS, 99 Abs. 1 PatG, 104 Abs. 3  
 ZPO, 11 Abs. 2 S. 1 RPflG  
Doppelvertretung in Nebenverfahren  
Die Kosten einer Doppelvertretung vor dem Bundespatentgericht in Nebenverfahren (wie  
z. B. im Kostenfestsetzungsverfahren) sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig, da regelmäßig eine Vertretung durch einen Rechts- und zugleich einen Patentanwalt nicht erforderlich ist.

## 3 Ni 31/11

Normen: § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG, § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO; §  
 30 Abs. 1 PatG, § 25 Abs. 1 PatG; § 117 Abs. 2, § 115  
 Abs. 2 InsO; § 67 ZPO  
„Astaxanthin“  
 1. Erfolgt die materiell-rechtliche Übertragung des Streitpatents vor Erhebung der  
 Patentnichtigkeitsklage, die Umschreibung aber erst danach, ist § 265 Abs. 2 Satz 1  
 ZPO insoweit analog anzuwenden, als für die Person des Beklagten nicht auf den  
 Zeitpunkt der Rechtshängigkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Umschreibung  
 abzustellen ist.  
 2. Auch im Patentnichtigkeitsverfahren verliert eine wegen Vermögenslosigkeit gelöschte  
 Gesellschaft ihre Pateifähigkeit für Passiv- und Aktivprozesse nicht, die  
 Vermögenspositionen betreffen können, die der Insolvenzmasse zuzurechnen sind.  
 3. Die Insolvenz der ausländischen beklagten Patentinhaberin steht einer wirksamen  
 Zustellung der Klage an den Inlandsvertreter der Beklagten nicht entgegen, da dieser  
 - obwohl die Vollmacht eigentlich durch die Insolvenz erlischt - gemäß § 117 Abs. 2, §  
 115 Abs. 2 InsO zur Notgeschäftsführung berechtigt und verpflichtet ist und insoweit  
 ein Auftrag und eine Vollmacht als fortbestehend gelten.  
 4. Nimmt der Prozessvertreter Schriftsätze für einen Verfahrensbeteiligten entgegen und  
 bestätigt deren Empfang, ohne auf das Fehlen der Vertretungsmacht hinzuweisen,  
 macht er dadurch deutlich, dass er für den Verfahrensbeteiligten tätig wird, denn in der  
 Entgegennahme durch den Zustellungsempfänger wird die Bereitschaft dokumentiert,  
 das Schriftstück (für den Mandanten) als zugestellt zu empfangen.  
 5. Bleibt der Beklagte im Nichtigkeitsverfahren untätig, kann der dem Verfahren auf seiner  
 Seite beigetretene Nebenintervenient wirksam der Klage widersprechen, Anträge  
 stellen und sonstige Prozesshandlungen vornehmen sowie - falls zur Verfügung über  
 das Streitpatent materiell berechtigt - dieses beschränkt verteidigen (§ 67 ZPO).

## 3 Ni 5/13

Normen: Art. 15 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 lit. c Verordnung (EG)  
 Nr. 469/2009, § 64 PatG, Art. 267 Abs. 1, 2 AEUV  
Telmisartan  
1. Ein ergänzendes Schutzzertifikat ist nichtig, wenn es eine Wirkstoffkombination aus einem  
 durch das Grundpatent als solchen geschützten und einem weiteren seit langem bekannten Wirkstoff betrifft und bereits vorher für den als solchen geschützten Wirkstoff allein ein  
 ergänzendes Schutzzertifikat erteilt worden war, das dem Inhaber dieselben Rechte wie  
 das Grundpatent und zwar auch für die Verwendung einer Kombination der beiden Wirkstoffe gewährte (EuGH – C-443/12 – Actavis ./. Sanofi). Dies gilt auch, wenn der weitere  
 Wirkstoff in einem Anspruch des Grundpatents ausdrücklich bezeichnet ist.  
2. Eine (nationale) Beschränkung des Grundpatents wirkt auf bzw. vor den Zeitpunkt der Antragstellung des betreffenden Schutzzertifikats zurück. Die Rückwirkung der Beschränkung ist auch bei der Beurteilung der Nichtigkeit des Schutzzertifikats beachtlich.  
3. Die Entscheidung von Einzelfällen auf Grundlage der Auslegung von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH ist Aufgabe der nationalen Gerichte.  
4. Entscheidungen des EuGH können nicht Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens sein.  
5. Ein Vorabentscheidungsersuchen ist nur bei einer Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen statthaft.

## 5 Ni 59/10

Normen: §§ 83 Abs. 2 und 4 PatG  
„vitre de véhicule“  
1. Beruft sich im Nichtigkeitsverfahren der Patentinhaber erstmals in der mündlichen Verhandlung  
 (bzw. nach Ablauf einer gemäß § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist) darauf, die Merkmalskombination eines Unteranspruchs oder eine solche aus mehreren Unteransprüchen sei neu und erfinderisch, liegt darin eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents und ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 83 Abs. 4 PatG.  
2. Seine pauschale Ankündigung in einem vor Ablauf einer Frist nach § 83 Abs. 2 PatG eingereichten Schriftsatz, es werde eine „isolierte Verteidigung der Unteransprüche beantragt“, führt  
 jedenfalls dann nicht zur Annahme, die Merkmalskombinationen bestimmter Unteransprüche  
 oder Kombinationen aus diesen seien konkret als neu und erfinderisch geltend gemacht, wenn  
 gleichzeitig eine konkrete Merkmalskombination (Hauptantrag) und mehrere hilfsweise verteidigten Fassungen (Hilfsanträge) im Schriftsatz als schutzfähig beansprucht werden und zur Neuheit  
 und Erfindungshöhe von Unteransprüchen in deren erteilter Fassung in diesem Schriftsatz keinerlei Ausführungen enthalten sind.  
3. Liegt einerseits eine Fallgestaltung wie unter 2. vor und hat andererseits die Klagepartei bereits in  
 der Klage zur fehlenden eigenständigen erfinderischen Qualität von Unteransprüchen ausgeführt,  
 kann, wenn das Gericht in einer Zwischenberatung zu der vorläufigen Einschätzung gelangt,  
 Patentfähigkeit liege auch insoweit nicht vor, mit den Parteien über die Patentfähigkeit verhandelt  
 und sachlich entschieden werden. Bestätigt sich die vorläufige Einschätzung des Gerichts nicht,  
 kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Klageseite immer noch durch die von ihr beantragte Vertagung der mündlichen Verhandlung vermieden werden.  
4. Grundsätzlich ist aber – aus Gründen der Rechtssicherheit, der Gleichbehandlung und der Verfahrensbeschleunigung – bei einer Fallgestaltung wie unter 2. eine Präklusion nicht dadurch ausgeschlossen, dass nach vorläufiger Einschätzung auch eine positive Beurteilung der Patentfähigkeit einer geänderten Fassung in Betracht käme (Anschluss an BPatGE 54, 40 – Wiedergabeschutzverfahren).

## 4 ZA (pat) 22/13

Normen: §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG, § 23 Abs. 1 Nr. 12 RPfG,  
 § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO  
Mitwirkender Vertreter II  
Keine Kostenerstattung bei Doppelvertretung wegen verfahrensübergreifender Tätigkeit.

## 4 Ni 38/11

Normen: § 95; § 96 Abs. 2 PatG §§ 315, 320 ZPO  
Verhinderung bei Tatbestandsberichtung  
Der Wechsel eines Richters oder einer Richterin an einen anderen Spruchkörper desselben  
Gerichts nach Erlass der Entscheidung führt nicht dazu, dass diese an der Mitwirkung bei  
der Tatbestandberichtigung nach § 96 PatG verhindert sind.

## 4 Ni 34/12

Normen: Art. 123 II, III EPÜ, Art. 138 I c EPÜ, Art. II § 6 I Nr. 4  
 EPÜ  
Fettabsaugevorrichtung  
Anders als beim nationalen Patent führt die auf eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der  
Anmeldung gestützte Nichtigkeitsklage bei einem angegriffenen EP-Patents nach Art. II § 6  
Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst c EPÜ auch dann zur Nichtigerklärung des  
Streitpatents, wenn die unzulässige Erweiterung in der unzulässigen Aufnahme eines  
einschränkenden Merkmals besteht (uneigentliche Erweiterung) und der Patentinhaber das  
Streitpatent auch durch Aufnahme einer entsprechenden Schutzrechtserklärung (Disclaimer)  
verteidigt.

## 4 Ni 24/12

Normen: § 2 II PatKostG, §§ 39, 40, 51 I, 63 II GKG  
 § 144 PatG  
Zwischenwirbelimplantat  
Auch bei einer sich am Verletzungsstreit orientierenden Bemessung des Gebührenstreitwerts im Nichtigkeitsverfahren ist nach § 40 GKG auf die verfahrenseinleitende  
Antragsstellung der jeweiligen Verfahren und das hierdurch bestimmte Drohpotential  
abzustellen, während nachträgliche Entwicklungen grundsätzlich die zu Beginn des  
Verfahrens zu treffenden Wertungen über den Gegenstandswert unberührt lassen.

## 3 Ni 13/13

Normen: §§ 22 Abs. 1 und 2 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 4  
 PatG, § 4 Abs. 1, § 5 ErstrG, §§ 5, 6 PatG-DDR vom  
 27. Oktober 1983, §§ 5, 6 PatG-DDR vom 1. Juli 1990  
„Adjuvans für Grippe-Impfstoff“  
Zur Anwendbarkeit von in der Fassung des DDR-PatG 1983 enthaltenen Eintragungsversagungsgründen auf unter Geltung dieser Gesetzesfassung angemeldete Patente, die nach  
Inkrafttreten des DDR-Patentgesetzes von 1990, das die betreffenden Eintragungsversagungsgründe nicht mehr enthält, erteilt worden sind.

## 4 Ni 21/12

Normen: Art. 54, 56 EPÜ  
System zur Umpositionierung von Zähnen  
1. Der Kategoriewechsel von einer Vorrichtung auf ein Herstellungsverfahren ist  
 unzulässig, da – anders als bei der Verwendung einer Vorrichtung – der  
 Schutzbereich des erteilten Patents im Hinblick auf den nur bei Vorrichtungen  
 möglichen Schutz von Vorbenutzungen (§ 12 PatG) erweitert wird.  
2. Umfasst der auf ein System mehrerer Instrumente gerichtete Patentanspruch  
 (hier zum inkrementellen Einstellen der Zahnposition) die Lehre, dass diese  
 erfindungsgemäß aufeinander abgestimmten Instrumente nach der Herstellung  
 als Gesamtpaket dem Behandler zur Verfügung gestellt werden, so leistet nur die  
 Anweisung zur Ausbildung als Gesamtpaket einen technischen Beitrag zur Lehre  
 und zur Abgrenzung gegen den Stand der Technik (im Anschluss an BGH GRUR  
 2011, 707 – Dentalgerätesatz), nicht jedoch die einbezogene Art des Empfängers und die näheren Umstände der Bereitstellung.  
3. Wird die von der beanspruchten technischen Lösung objektiv gelöste Aufgabe im  
 Wesentlichen von ökonomischen Aspekten geleitet, welche insbesondere die  
 Verbesserung des Marketings und die Convenience des Produkts für den  
 Patienten betreffen, so steht der Annahme eines Naheliegens und einer Veranlassung zur konkreten Problemlösung nicht entgegen, dass der Fachmann in  
 dieser Lösung möglicherweise im Widerstreit zu therapeutischen Aspekten steht  
 und Nachteile befürchtet.

## 3 Ni 26/12

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 269 Abs. 3  
 Satz 3 ZPO; § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m.  
 § 101 ZPO, § 66 Abs. 2 ZPO  
L-Arginin  
1. Im Patentnichtigkeitsverfahren ergeht die Kostenentscheidung nach einer Klagerücknahme, bei der der Anlass zur Klage bereits vor Rechtshängigkeit weggefallen ist (§ 269  
 Abs. 3 Satz 3 ZPO), in der Regel nicht auf Grund mündlicher Verhandlung.  
2. Allein der Umstand, dass die Nebenintervention erst in einem sehr späten Verfahrensstadium erklärt wird, erlaubt noch nicht den Schluss, diese Vorgehensweise des Nebenintervenienten diene lediglich dem Zweck, Kosten zu verursachen, sei rechtsmissbräuchlich und stehe daher insoweit der Kostentragungspflicht der unterlegenen Partei  
 entgegen.

## 4 Ni 22/12

Normen: § 308 ZPO  
 Art. II § 6 I Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 I lit. a EPÜ  
 Art. 52 I EPÜ, Art. 52 II lit. a, c, d, III EPÜ; § 1 III Nr. 3,  
 IV PatG  
Verfahren zur Erzeugung eines digitalen Datensatzes  
1. Erweist sich die Lehre des Streitpatents bei einer ausschließlich beschränkten  
 Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren als nicht patentfähig, kann die Frage der  
 Unzulässigkeit der Selbstbeschränkung auch unter dem weitergehenden Aspekt  
 einer Prüfung des Streitpatents in der erteilten Fassung dahinstehen, da es einer  
 solchen Prüfung nicht bedarf (im Anschluss an BPatG GRUR 2009, 145 – Fentanylpflaster).  
2. Anweisungen eines Verfahrens unter Einsatz eines Datenverarbeitungsprogramms, welche sich in der Manipulation und Wiedergabe von Bilddaten – hier  
 erfasster Patientendaten über eine Zahnanordnung – erschöpfen, ohne hiermit  
 zugleich eine besondere technische Problemstellung zu lösen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 52 Abs. 2 lit. c, d, Abs. 3 EPÜ vom  
 Patentschutz ausgeschlossen.

## 4 Ni 26/13

Normen: Art. 83 Abs. 4 PatG, § 227 ZPO  
apparatus  
1. Ob die Berücksichtigung einer beschränkenden Änderung der Anspruchsfassung  
 des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren, welche zwar im Hinblick auf § 83  
 Abs. 4 PatG verspätet erfolgt, aber entschuldigt ist, einen von der Klägerin gestellten Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung nach § 227 ZPO rechtfertigt, bedarf einer Prüfung des geltenden gemachten Sachgrundes im Einzelfall  
 unter Berücksichtigung der Kriterien der auch im Nichtigkeitsverfahren für die  
 Parteien geltenden allgemeinen Prozessförderungspflicht (Fortführung zu BGH  
 GRUR 2004, 254 – Crimpwerkzeug I).  
2. Das Verlangen einer Vertagung kann jedenfalls von der Klägerin dann nicht mit  
 einer gewünschten Nachrecherche zur Patentfähigkeit eines in der mündlichen  
 Verhandlung geänderten Anspruchs begründet werden, wenn dessen Fassung  
 lediglich einer von der Klägerin selbst bereits schriftsätzlich geforderten Beseitigung einer unzulässigen Verallgemeinerung des Inhalts der Anmeldung durch Aufnahme der geforderten beschränkenden Merkmale aus der Beschreibung Rechnung trägt und wenn die Klägerin keine konkreten Gesichtspunkte geltend macht,  
 weshalb im Rahmen der durchgeführten Recherche keine vorsorgliche Einbeziehung der geforderten Änderung zumutbar war (Abgrenzung zu BGH GRUR 2004,  
 254 – Crimpwerkzeug I; Urt. des Senats v. 4 Ni 13/11 Urt. v. 15.1.2013 – Dichtungsring)

## 5 Ni 60/12

Normen: § 87 Abs. 1 PatG  
Amtsermittlung im Nichtigkeitsverfahren  
Ist eine Druckschrift dem Senat bekannt und für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
offensichtlich von Bedeutung, so ist sie bei der Entscheidungsfindung auch dann zu  
berücksichtigen, wenn sie von den Parteien nicht eingeführt worden ist.

## 4 Ni 36/13

Normen: Art. 76, Art. 123 II, Art. 138 I lit c EPÜ, Art. II § 6 I Nr. 3  
 IntPatÜG  
Brustpumpe  
1. Losgelöst von der Frage, ob ein Nichtigkeitsangriff im Verfahren vor dem Bundespatentgericht  
 wegen unzulässiger Erweiterung des aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen EP-Patents  
 auch darauf gestützt werden kann, dass das Streitpatent gegenüber dem Inhalt der Teilanmeldung erweitert ist, kann der Angriff jedenfalls nicht auf Änderungen der Teilanmeldung gestützt werden, die allein für die Beurteilung der Zulässigkeit nach Art. 76 EPÜ maßgeblich sind  
 und auf den Gegenstand des aus der Teilanmeldung hervorgegangenen Streitpatents keinen  
 Einfluss haben.  
2. Es ist deshalb auch unbeachtlich, ob die ursprünglich eingereichten Patentansprüche der Teilanmeldung zulässig waren oder die Teilanmeldung aus anderen Gründen zurückzuweisen gewesen  
 wäre.  
3. Mängel der Teilanmeldung sind – wie auch andere Mängel eines Erteilungsverfahrens – mit der  
 Patenterteilung geheilt (im Anschluss an BPatG Urt. v. 10.4.2014, 2 Ni 34/12; zu § 39 PatG: BGH  
 GRUR 2003, 47 – Sammelhefter) und können nicht zur Nichtigerklärung der aus der Teilanmeldung resultierenden erteilten Patentansprüche führen (zum erweiterten Prüfungsumfang geänderter Patentansprüche nach Art. 76 EPÜ BPatG GRUR 2013, 609 – Unterdruckwundverband).  
4. Eine ursprünglich durch den gesamten Inhalt der Stammanmeldung bereits als zur Erfindung gehörend offenbarte technische Lehre wird auch nicht dadurch unzulässig geändert, weil der Patentinhaber im Verfahren über die Teilanmeldung diese Lehre erstmals eigenständig unter Schutz  
 stellt.  
5. Die im Zusammenhang mit Ausführungsbeispielen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung (hier  
 Brustpumpe) offenbarten Vorrichtungsbestandteile (hier Deckel, Schale) können eigenständige  
 Erfindungsgestände sein und müssen als solche weder auf die ausführungsgemäße konkrete  
 Ausgestaltung noch auf den insoweit aufgezeigten konkreten Verwendungszusammenhang  
 festgelegt sein.

## 3 ZA (pat) 2/15

Normen: § 91 Abs. 1 ZPO  
selbst (eigenhändig) durchgeführte Recherche  
1. Führt der Kläger eines Nichtigkeitsverfahrens eine Recherche nach einschlägigem  
 Stand der Technik selbst (eigenhändig) durch, anstatt eine entgeltliche professionelle  
 Recherche in Auftrag zu geben, so handelt es sich bei dem damit verbundenen Zeit- und  
 Müheaufwand nicht um Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, sondern um allgemeinen  
 Prozessaufwand i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der grundsätzlich nicht erstattet wird.  
2. Soweit nach der Rechtsprechung (vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 1439), ausnahmsweise eine Erstattung von allgemeinem Prozessaufwand in Betracht kommt, etwa bei  
 Unzumutbarkeit der Eigenleistung oder Fehlen der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zur sachgerechten Prozessführung, sind die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze über die Notwendigkeit von Kosten heranzuziehen, insbesondere  
 das Kostenschonungsgebot und die Schadensminderungspflicht. Zudem ist der Partei  
 ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten.  
3. Jedenfalls bei einer mit einem völlig überzogenen Zeitaufwand selbst durchgeführten  
 Recherche wird der damit verbundene Zeit- und Müheaufwand nicht erstattet.

## 4 Ni 4/14

Normen: § 263 ZPO, § 309 ZPO, § 315 ZPO  
Systeme zur Platzierung von Material in Knochen  
1. Eine Klageänderung im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht nach § 263  
 ZPO, hier die Geltendmachung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes im Rahmen angegriffener Patentansprüche, kann nicht ausschließlich von einer der Klägerin beigetretenen  
 streitgenössischen Nebenintervenienten geltend gemacht werden und ist unzulässig, da  
 diese zur Verfügung über den Streitgegenstand nicht berechtigt ist (Fortführung von  
 BPatG BlPMZ 2014, 323 – Abdeckung; GRUR 2010, 218 – Nebenintervention im Patentnichtigkeitsverfahren; GRUR 2010, 50 – Cetirizin).  
2. Scheidet ein Richter nach Verkündung des Urteils, an dem er im Nichtigkeitsverfahren  
 vor dem Bundespatentgericht i.S.v. § 309 ZPO mitgewirkt hat, aus dem Richterdienst  
 aus, hier Wechsel zum Deutschen Patent- und Markenamts, so liegt eine Verhinderung  
 aus rechtlichen Gründen nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 315 Abs. 1 Satz 2 ZPO vor.

## 4 Ni 6/14

Normen: §§ 34, 64 PatG, §§ 9, 10 PatV, Regel 43 Abs. 2,  
 Art. 101 Abs. 2 EPÜ AOEPÜ  
Verfahren zum Prüfen von Reifen  
1. Wird im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zur Verteidigung des  
 Streitpatents ein Anspruchssatz aufgestellt, welcher neue nebengeordnete Ansprüche mit Unteransprüchen enthält, so begründet dies als solches – bei inhaltlich beschränktem Patentgegenstand – keine unzulässige Neugestaltung des Patents, sondern eine Selbstbeschränkung.  
2. Diese gewählte Form der Selbstbeschränkung ist jedenfalls dann zulässig, wenn  
 die verteidigte Fassung der Ansprüche durch den konkreten Nichtigkeitsangriff  
 veranlasst ist, hier der Beschränkung des Hauptanspruchs des wegen fehlender  
 Patentfähigkeit angegriffenen Streitpatents durch Aufnahme von Merkmalen aus  
 der Beschreibung (im Anschluss an BPatG GRUR 2013, 487 ¬ Fixationssystem).  
3. Im Rahmen der erweiterten Zulässigkeitsprüfung einer Selbstbeschränkung des  
 erteilten Patents im Nichtigkeitsverfahren kommt nur eine entsprechende Anwendbarkeit der für das Anmeldeverfahren zu beachten Vorschriften nach dem  
 Patentgesetz und Patentverordnung in Frage. Ordnungsvorschriften, wie § 34  
 PatG oder §§ 9, 10 PatV, können deshalb der Zulässigkeit einer Änderung des  
 Patents und der Neuformulierung erteilter Patentansprüche nur entgegenstehen  
 wenn ihr Ordnungszweck nicht mit der Erteilung des Patents entfallen ist (so § 34  
 Abs. 5 PatG).

## 5 ZA (pat) 26/15

Normen: §§ 3, 34 GKG, § 2 RVG  
Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten  
Werden im Falle der Parteihäufung (hier: Klägermehrheit nach Verbindung dreier Nichtigkeitsklagen) ein einheitlicher Streitwert, aber für die einzelnen auf Kläger- oder Beklagtenseite beteiligten Parteien unterschiedliche Gegenstandswerte festgesetzt, ist für eine „Auslegung“ der für die Gerichtsgebühren maßgebenden Streitwertfestsetzung derart, dass die  
auf Kläger- oder Beklagtenseite beteiligten Personen jeweils Gerichtsgebühren nur auf der  
Grundlage des für sie festgesetzten Gegenstandswertes schulden, kein Raum.

## 5 ZA (pat) 31/15

Normen: § 7 RVG; § 2 PatKostG; § 51 GKG; § 84 PatG i. V. m.  
 §§ 103, 104 ZPO  
Streitwert bei mehreren Klägern mit unterschiedlichen Gegenstandswerten  
1. Zur Höhe der Terminsgebühr, wenn ein Patentanwalt in der mündlichen Verhandlung  
 vor dem Bundespatentgericht mehrere Kläger gleichzeitig vertritt, die vom Streitpatent  
 unterschiedlich betroffen sind.  
2. Zur Bedeutung des (Gesamt-)Streitwerts nach Verbindung mehrerer gegen dasselbe  
 Streitpatent gerichteter Nichtigkeitsklagen für die Anwaltsgebühren.  
3. Zur Bedeutung eines nach Urteilserlass getroffenen außergerichtlichen Vergleichs, in  
 dem eine von der streitigen Gerichtsentscheidung abweichende Kostenregelung getroffen wurde, für das Kostenfestsetzungsverfahrens, das von einer Partei aufgrund der gerichtlichen streitigen Entscheidung betrieben wird.

## 2 Ni 6/15

Normen: PatG: §§ 64, 20, 8  
 EPÜ: Art. 105a, b  
 ZPO: § 148  
(Keine) Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens wegen Vindikationsklage  
1. Eine erfolgreiche Vindikationsklage der Nichtigkeitsklägerin, die auf Übertragung und  
 Umschreibung des Streitpatents gerichtet ist, kann wegen des Wegfalls des Rechtsschutzbedürfnisses zur Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage führen und damit das  
 Nichtigkeitsverfahren beeinflussen.  
2. Das Rechtsschutzbedürfnis des Nichtigkeitsklägers entfällt, sobald er das Streitpatent  
 aufgrund seiner sachlichen Patentinhaberschaft und seiner formellen Legitimation im  
 nichtkontradiktorischen Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren ganz oder teilweise  
 vernichten kann.  
3. Eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens nach § 148 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG  
 bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im Vindikationsrechtsstreit ist nicht geboten,  
 wenn weder sachlich widersprüchliche Entscheidung drohen noch prozessökonomische  
 Gründe eine Aussetzung des dem öffentlichen Interesse dienenden Nichtigkeitsverfahrens gebieten.

## 5 ZA (pat) 103/14

Normen: Rechtsquellen: § 84 PatG; §§ 91, 103 ff., 567 ZPO;  
 § 11 RpfG  
Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte  
1. Erheben mehrere Kläger gegen dasselbe Streitpatent eine gemeinsame Klage mit demselben  
 Klageantrag und demselben Nichtigkeitsgrund, ist nur eine Klagegebühr zu zahlen (Aufgabe von  
 BPatGE 53, 182 – Bitratenreduktion; Anschluss an BPatGE 53, 147 – Verfahrensgebühr bei  
 Klageverbindung). Die danach zuviel entrichteten Gerichtsgebühren sind mangels rechtlicher  
 Grundlage niederzuschlagen und zurückzuzahlen.  
2. Ob der Kostenerstattungsberechtigte im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens Kosten für  
 mehrere Anwälte – hier: für Patent- und Rechtsanwalt - erstattet verlangen kann, hängt nach § 91  
 Abs. 1 Satz 1 ZPO davon ab, ob sie dem Kostenerstattungsberechtigten „erwachsen“ sind. Beauftragt der Erstattungsberechtigte mit seiner Prozessvertretung eine Anwaltssozietät, liegt dabei  
 grundsätzlich ein Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) mit nur einem einzigen Auftragnehmer - nämlich der Sozietät – vor. Etwas Anderes ist aber anzunehmen, wenn der Erstattungsberechtigte mehrere Anwälte entweder ausdrücklich einzeln beauftragt hat oder sich aus  
 den Gesamtumständen eindeutig ergibt, dass nicht nur die Sozietät als solche, sondern –  
 insbesondere bei gemischten, aus Patent- und Rechtsanwälten bestehenden Sozietäten -  
 mehrere bei ihr tätige Anwälte gesondert beauftragt werden sollen. Bei gemischten Sozietäten  
 liegt die Beauftragung sowohl eines Patent- als auch eines Rechtsanwalts dabei vor allem dann  
 nahe, wenn neben dem Nichtigkeitsverfahren auch ein Verletzungsverfahren anhängig war (vgl.  
 hierzu BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren) oder zumindest eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare  
 Situation vorliegt. Letzteres ist aber nicht bereits zu bejahen, wenn sich die Parteien hinsichtlich  
 der streitigen Verletzung geeinigt und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen nur noch vom  
 Bestand des Streitpatents abhängig gemacht haben. Auch die bloße Vereinbarung eines Zeithonorars reicht für die Annahme der Beauftragung von mehreren Anwälten noch nicht aus.  
3. Besondere juristische Probleme, die sich während des Nichtigkeitsverfahrens ergeben (hier: kostenrechtliche Fragen), können die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten als Doppelvertretungskosten jedenfalls dann nicht rechtfertigen, wenn objektive Umstände nicht vorliegen,  
 aus denen sich eine Tätigkeit des Rechtsanwalts zu diesen besonderen Rechtsfragen ergibt,  
 insbesondere wenn die hierzu eingereichten Schriftsätze allein vom Patentanwalt unterzeichnet  
 worden sind und die zur Klärung dieser Rechtsfragen erforderlichen Kenntnisse kraft seiner  
 Ausbildung auch von einem Patentanwalt erwartet werden können.

## 2 Ni 39/13

Normen: §§ 81, 84 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 256 ZPO,  
 § 91a ZPO  
Reit-/Pferdehalfter  
1. Fehlt es nach der Beschränkung des Streitpatents im Beschränkungsverfahren an einer  
 übereinstimmenden (Teil-)Erledigungserklärung, so ist ein Antrag des Klägers, der darauf  
 gerichtet ist, festzustellen, dass der Rechtsstreit im Umfang der Beschränkung des  
 Streitpatents erledigt ist, zulässig (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 256 ZPO).  
2. Ein solcher Feststellungsantrag ist nur begründet, wenn die Klage insoweit ursprünglich  
 zulässig und begründet gewesen und erst infolge der Beschränkung nach Rechtsanhängigkeit unzulässig bzw. unbegründet geworden ist.  
 Anders als im Fall einer übereinstimmenden Erledigungserklärung bedarf es hierzu einer  
 strengen, am Sach- und Streitstand ausgerichteten Prüfung der Erfolgsaussicht der ursprünglichen Nichtigkeitsklage, weil es sich insoweit – anders als im Fall einer übereinstimmenden Erledigungserklärung – um eine echte Sach- und nicht nur um eine Kostenentscheidung handelt, bei der die mit § 91a ZPO bezweckte Vereinfachung des  
 Verfahrens nicht zum Tragen kommt. Die Erfolgsaussicht des Feststellungsantrags kann  
 daher nicht schon daraus gefolgert werden, dass der Patentinhaber sein Patent selbst  
 beschränkt hat.

## 4 Ni 15/10

Normen: § 322 ZPO, § 119 Abs. 4 PatG, Art. 123 Abs. 2, 3 EPÜ  
 Art 101 Abs. 3 EPÜ  
Unterdruckwundverband II  
1. Hat der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsberufungsverfahren das angefochtene  
 Urteil des Bundepatentgerichts aufgehoben und das Streitpatent für nichtig erklärt soweit sein Gegenstand über die im Urteilsausspruch enthaltene Fassung  
 hinausgeht, ohne zugleich die Berufung im Übrigen zurückzuweisen, sondern im  
 Übrigen die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, so liegt ein Teilurteil vor.  
2. Wegen der durch das Berufungsurteil eingetretenen Teilrechtskraft ist die Verteidigung des Streitpatents nur noch insoweit zulässig, als dieses in der im Urteilsausspruch des Berufungsurteils genannten Fassung oder einer weiter eingeschränkten Fassung verteidigt wird.  
3. Zum Umfang der Bindungswirkung nach § 119 Abs. 4 PatG für die Beurteilung  
 der erweiterten Zulässigkeitsprüfung von geänderten Patentansprüchen.

## 4 ZA (pat) 1/16

Normen: § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG  
Akteneinsicht bei Geheimhaltungsvereinbarung  
Das Vorliegen eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht entgegenstehenden schutzwürdigen Gegeninteresses im Sinne von  
§ 99 Abs. 3 Satz 3 PatG muss durch den Akteninhalt begründet sein und kann nicht  
losgelöst hiervon durch eine bloße Geheimhaltungsvereinbarung der Parteien des  
früheren Nichtigkeitsverfahrens begründet werden.

## 2 Ni 15/14

Normen: § 81 Abs. 5 S. 1 und S. 2 PatG  
 § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO  
 § 253 Abs. 4 ZPO, § 130 Nr. 1 ZPO  
Verfahren und Vorrichtung zum Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Datenbank  
und/oder zur Organisation eines Rabatt- bzw. Kuponsystems  
1. Aus der Obliegenheit zur Bezeichnung des Klägers in der Klageschrift gemäß § 81 Abs. 5  
 PatG folgt zugleich die Pflicht zur Angabe seiner ladungsfähigen Anschrift.  
2. Der Einwand der Beklagten, der Kläger handele als Strohmann für einen Dritten, mit dem  
 sie eine Nichtangriffsvereinbarung getroffen habe, ist nur zu berücksichtigen, wenn die  
 Beklagte auch hinreichend substantiiert dazu vorgetragen hat, dass eine wirksame  
 Nichtangriffsvereinbarung mit der Person (Hintermann) besteht, für die der Kläger als  
 Strohmann auftritt.  
3. Eine angebliche Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Dritten entbindet die Beklagte nicht  
 von dieser Substantiierungspflicht, da die Verteilung der Darlegungslast nicht durch  
 individualrechtliche Vereinbarungen mit Dritten zu Lasten einer Prozesspartei verändert  
 werden kann.

## 4 Ni 24/14

Normen: Art. 56 EPÜ, § 4 PatG  
Tongeber  
Auch wenn eine technische Lösung, von der die erfindungsgemäße Lehre Gebrauch  
macht, zum allgemeinen Standard-Repertoire des für die Problemlösung angesprochenen Fachmanns zählt, so bedarf dieser Gebrauch - hier für die weitere Ausbildung eines erfindungsgemäßen Tongebers - jedenfalls dann einer konkreten Anregung, wenn die Anwendung des Standard-Repertoires zu der vom Fachmann als  
Ausgangspunkt für eine Problemlösung herangezogenen Lehre im Widerspruch steht  
(im Anschluss an BGH GRUR 2014, 647 – Farbversorungssystem BGHZ 200, 229 -  
Kollagenase I).

## 4 Ni 12/13

Normen: Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 IntPatÜG  
 Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ  
 § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG  
Bohrhilfe  
1. Soweit das erteilte Patent nur Verfahrensansprüche zur Erstellung einer Vorrichtung (hier Bohrhilfe für ein Zahnimplantat) enthält, deren Gegenstand sich auf die  
 der abschließenden Fertigung der Vorrichtung vorausgehenden Verfahrensschritte beschränkt, stellt die Aufnahme von Merkmalen in einen geänderten Patentanspruch, welche auch die Fertigung der Vorrichtung lehren, keine Beschränkung des Patentgegenstands dar, sondern begründet eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1  
 Buchst. d EPÜ, da der geänderte Patentanspruch erstmals auch das so gefertigte Erzeugnis nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG unter den Schutzbereich des Patents  
 stellen würde.  
2. Eine derartige Änderung wird auch nicht deshalb zulässig, weil das erteilte Patent abhängige Verfahrensansprüche aufweist, die auch die Fertigung des Gegenstands umfassen, sofern diese Ansprüche nur speziellen Ausführungsformen  
 der im geänderten Anspruch in allgemeiner Form beanspruchten Fertigung des  
 Gegenstands beinhalten.

## 3 LiQ 1/16

Normen: §§ 24 Abs. 1, 85 Abs. 1 PatG  
Isentress  
1. Bei der Frage, ob sich der Lizenzsucher im Rahmen eines Zwangslizenzverfahrens erfolglos bemüht hat, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen benutzen zu dürfen (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG), ist in erster Linie auf die Perspektive des Lizenzsuchers abzustellen. Von ihm werden nur Bemühungen um eine Lizenz zu Bedingungen verlangt, die ein vernünftiger und wirtschaftlich handelnder Dritter an seiner  
 Stelle zu tragen bereit wäre, wobei ihm – vorbehaltlich etwaiger Scheinbemühungen –  
 gewisse Verhandlungsspielräume einzuräumen sind. Dabei kann er Umstände berücksichtigen, die aus seiner Sicht den Bestand des entsprechenden Patents in Frage  
 stellen.  
2. Das Angebot des Lizenzsuchers muss nicht den Anforderungen genügen, die an eine  
 kartellrechtliche Zwangslizenz bzw. an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gestellt werden.  
3. Neben der Dringlichkeit i. S. d. § 85 Abs. 1 PatG ist die prozessuale Dringlichkeit (i. S. d.  
 §§ 935, 940 ZPO) keine zusätzliche Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen  
 Verfügung nach § 85 Abs. 1 PatG.

## 4 Ni 7/15

Normen: §§ 21 Abs. 1 Ziff. 4, 22 Abs. 1 PatG  
Bioreaktor  
1. Die Beurteilung des Offenbarungsgehalts stellt eine Rechts- und nicht eine Tatsachenfrage dar und unterliegt deshalb einer rechtlich-nomativen Bewertung, so dass die Bedeutung des technischen Merkmals für die Erfindung in die Bewertung des Offenbarungsgehalts einzubeziehen ist.  
2. Für ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte technische Lehre beliebig ist  
 oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb nicht zwangsläufig derselbe Maßstab gefordert werden, wie für ein Merkmal, welches erfindungswesentlich ist  
 oder gar eine Auswahlerfindung begründet.

## 4 Ni 42/14

Normen: HL 42 BGB, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 307 ZPO  
Intrakardiale Pumpvorrichtung  
1. Der Patentinhaber ist während des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht  
 an einen auf die ausschließlich beschränkte Verteidigung des angegriffenen Streitpatents gerichteten Antrag nicht gebunden, da die Beschränkungswirkung erst aufgrund  
 des Urteils und mit Eintritt der Rechtskraft erfolgt.  
2. Dies gilt auch dann, wenn eine derartige anfängliche beschränkte Verteidigung des  
 Streitpatents im Hinblick auf eine Abstimmung mit dem parallelen Patentverletzungsverfahren und die dortige Fassung des Patentanspruchs erfolgt und der insoweit im  
 Nichtigkeitsverfahren schriftsätzlich angekündigte Antrag der Patentinhaberin die zusätzliche Erklärung umfasst, auf einen darüber hinaus gehenden Schutz für die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten.

## 4 Ni 31/15

Normen: § 84 Abs. 2 Satz 1 PatG, § 93 ZPO  
 § 148 ZPO  
Interdentalreiniger  
1. Hat die im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht beklagte Patentinhaberin vor Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits eine auf das Streitpatent gestützte  
Verletzungsklage erhoben, so besteht in der Regel eine Veranlassung zur Klageerhebung  
auch dann, wenn die Patentinhaberin nicht zuvor zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden ist (Aufgabe von BPatG GRUR-RR 2009, 325 – Kostenauferlegung bei Verzicht aus Streitpatent).  
2. Im Rahmen der nach gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 PatG auch unter Billigkeitserwägungen  
zu treffenden Kostenentscheidung findet deshalb § 93 ZPO jedenfalls insoweit keine Anwendung als die Nichtigkeitsklage auf die Validität des im Verletzungsverfahren maßgeblichen  
Patentgegenstandes abzielt und noch Ausdruck der sich aus § 148 ZPO ergebenden Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist.

## 4 Ni 21/12

Normen: §§ 3 Abs. 1, 11 Abs. 1 PatGKostG,  
 § 59 ff. ZPO, § 147 ZPO  
Klagegebühr bei Verbindung von Nichtigkeitsklagen  
Erfolgt eine Verbindung von Nichtigkeitsklagen nach § 147 ZPO, so bleiben die bis zum Verbindungsbeschluss entstandenen jeweiligen Gebührentatbestände der Verfahren bestehen;  
hier die Gebührensätze für die Gerichtsgebühren in zwei Verfahren

## 3 ZA (pat) 73/16

Normen: § 91 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG  
Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren VIII  
1. Sind ein Nichtigkeits- und ein Verletzungsrechtsstreit nicht gleichzeitig nebeneinander  
anhängig oder überschneiden sie sich zeitlich nur kurzfristig, so kann auch aus der weitgehend  
typischen Vorgeschichte eines Nichtigkeitsverfahrens, in denen sich die Beteiligten und ihre  
(rechts- und patentanwaltlichen) Vertreter bereits mit Fragen der Verletzung und der  
Bestandskraft des Patents befasst haben, keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung hergeleitet werden (im Anschluss an BGH v. 18.12.2012 (X ZB 11/12) = GRUR 2013, 427, Tz. 34  
– Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren und BGH v. 18.12.2012 – X ZB 6/12) = GRUR  
2013, 430, Tz. 32 – Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Abgrenzung zu 5. Senat vom  
1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14) = BlfPMZ 2016, 150 – Erstattungsfähigkeit der Kosten  
für mehrere Anwälte).  
2. Die Kosten für Privatgutachten sind insbesondere dann nicht notwendig und damit nicht  
erstattungsfähig, wenn das oder die Gutachten in erster Linie dazu dienen sollen, dem eigenen  
Vortrag mehr Gewicht zu verleihen. Anhaltspunkt hierfür kann die Vorlage von mehreren  
Gutachten verschiedener Gutachter zum gleichen Thema sein, insbesondere wenn diese  
gleichartig aufgebaut sind und sich zu weitgehend gleichen Fragestellungen äußern.

## 3 Li 1/16

Normen: § 24 Abs. 6 PatG  
„Isentress II“  
1. Wird im Zwangslizenzverfahren im Wege der einstweiligen Verfügung nach § 85 PatG  
eine einstweilige Benutzungsgestattung erteilt und hierbei die Entscheidung über die  
Festsetzung der Lizenzgebühr und der Rechnungslegung dem Hauptsacheverfahren  
vorbehalten, so führt der im Laufe des Zwangslizenz-Hauptsacheverfahrens eintretende  
Widerruf des Patents im Umfang der noch ausstehenden Entscheidung über die  
Lizenzgebühr und die Rechnungslegung nicht zur Erledigung des Rechtsstreits. Für die  
ausstehende Entscheidung bleibt auch die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts  
bestehen.  
2. Hat der Antragssteller einer Zwangslizenz von einer ihm im einstweiligen  
Verfügungsverfahren erteilten einstweiligen Benutzungsgestattung Gebrauch gemacht, so  
hat er für die Dauer dieser (einstweiligen) Lizenzgewährung auch dann die gesetzlich  
bestimmte Vergütung zu entrichten, wenn das Patent im Laufe des Zwangslizenz-  
(Hauptsache-) Verfahrens, in dem die Entscheidung über die Höhe der Lizenzgebühr noch  
aussteht, widerrufen wird.  
3. a) Da es sich bei der Bemessung der Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz anbietet, sich  
an derjenigen Lizenzgebühr zu orientieren, die unter den Umständen des jeweiligen  
Einzelfalls in einem Lizenzvertrag vereinbart würde (vgl. BGH GRUR 2017, 1017, Rn. 28),  
können bei einer solchen fiktiven Vereinbarung neben dem im jeweiligen Produktbereich  
üblichen Lizenzgebührenrahmen auch Umstände berücksichtigt werden wie ein im Einzelfall  
bestehendes besonderes Drohpotential des Patents, ebenso weitere Faktoren wie etwa der  
Beitrag des Wirkstoffpatents zur Entwicklung des von der Zwangslizenz erfassten  
pharmazeutischen Wirkstoffs oder die Mitbenutzung eigener Schutzrechte des  
 -2-  
Lizenznehmers. Diese wirken sich – je nachdem – erhöhend oder erniedrigend auf die  
Lizenzgebührenhöhe aus.  
b) Bei der im Rahmen der Bemessung der Lizenzhöhe unter Umständen vorzunehmenden  
Beurteilung des Beitrags, den das Patent zur Entwicklung des durch die Zwangslizenz  
erlaubten Vertriebs eines Arzneimittelwirkstoffs leistet, ist danach zu fragen, welche  
Weiterentwicklung ausgehend vom Offenbarungsgehalt des Patents (fiktiv) noch zu leisten  
ist, um zum lizenzierten Wirkstoff zu gelangen. Hierbei sind etwaiger weiterer Stand der  
Technik, ebenso wie etwaige Eigenentwicklungen des Lizenznehmers nicht zu  
berücksichtigen.  
c) Zu den Faktoren, die sich bei einer Zwangslizenz erhöhend für die Lizenzgebühr  
auswirken, können etwa die fortbestehende Angreifbarkeit des Patents und die erzwungene  
Hilfe für ein Konkurrenzunternehmen gehören, weniger hingegen der Entfall typischer  
Nebenpflichten in vertraglichen Lizenzvereinbarungen oder die in § 24 Abs. 6 PatG  
vorgesehenen Möglichkeiten der Anpassung oder der Rücknahme oder Anpassung der  
Zwangslizenz.  
4. Die Festsetzung der Höhe Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz kann im Wege der  
Schätzung (§ 287 Abs. 1 und 2 ZPO i.V.m. § 99 Abs. 1 PatG) unter Berücksichtigung der zur  
Bemessung der Lizenzhöhe entwickelten Grundsätze und der von den Parteien dazu  
vorgetragenen Anhaltspunkte erfolgen.

## 2 Ni 6/16

Normen: § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 323, 325 ZPO  
„Rechtskraft von Entscheidungen im Patentnichtigkeitsverfahren – res judicata“  
Weder die Eigenschaft der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch das Interesse der  
Allgemeinheit an Rechtssicherheit betreffend den Bestand von Schutzrechten gebieten für das  
Patentnichtigkeitsverfahren eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der  
materiellen und subjektiven Rechtskraft (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 323, 325 ZPO). Die  
Rechtskraft einer die Nichtigkeitsklage abweisenden Entscheidung steht daher einer erneuten  
auf dieselben Klagegründe gestützten Klage, die von am Vorverfahren nicht Beteiligten  
erhoben wird, nicht entgegen.  
 Abschrift

## 2 Ni 18/16

Normen: § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91a ZPO  
Rechtsschutzbedürfnis bei Schweigen des Patentinhabers über Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpatent  
Das Rechtsschutzbedürfnis des Nichtigkeitsklägers, der nach Erlöschen des Patents durch  
Ablauf der Schutzdauer das Nichtigkeitsverfahren nicht sogleich für erledigt erklärt, sondern  
vorerst mit dem Ziel fortsetzt, das Patent auch für die Vergangenheit zu vernichten, kann nicht  
verneint werden, solange der Nichtigkeitsbeklagte auf eine Aufforderung zu erklären, ob noch  
Rechte aus dem Patent für die Vergangenheit gegen den Kläger geltend gemacht werden  
sollen, schweigt.

## 4 ZA (pat) 59/17

Normen: §§ 99 Abs. 3 Satz 3 PatG; § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG;  
 § 299 Abs. 2 ZPO  
1. Der Umstand, dass die Akteneinsicht im zivilrechtlichen Verletzungsverfahren Dritten  
 nach § 299 Abs. 2 ZPO mangels eines rechtlichen Interesses nicht oder nur eingeschränkt gestattet wurde, indiziert für das parallele Patentnichtigkeitsverfahren nicht  
 ohne weiteres die Annahme eines Geheimhaltungsinteresses nach § 99 Abs. 3 Satz 2  
 PatG.  
2. Vielmehr hat der Antragsgegner im Einzelfall substantiiert darzulegen, aus welchen  
 Gründen sich das berechtigte Interesse an einer Geheimhaltung ergibt. Hierzu genügt  
 nicht die pauschale Begründung, mit der im Verletzungsprozess angegriffenen und dort  
 technisch näher erläuterten Ausführungsform würden einem Mitbewerber untrennbar  
 verbundene Ausführungen zum Schutzumfang des Streitpatents offenbart (hierzu BGH  
 GRUR 2008, 633 – Akteneinsicht XIX).

## 4 Ni 7/17

Normen: Art. 69 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3 EPÜ  
Polsterumformungsmaschine  
1. Auch im Patent-Nichtigkeitsverfahren sind ansonsten nicht auflösbare Widersprüche bei  
der Auslegung der Patentansprüche im Zweifel dadurch zu vermeiden, dass die „Anspruchsgeschichte“ des Streitpatents heranzuziehen ist, so wenn ein Ausführungsbeispiel nur deshalb mit der Auslegung der Patentansprüche nicht in Einklang zu bringen ist, weil dieses in  
den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auf einen noch weit gefassten Patentanspruch 1  
zugeschnitten war, der im Verlauf des Erteilungsverfahrens derart beschränkt worden ist.  
2. Die Verteidigung des Streitpatents mit Patentansprüchen im Wege des Kategoriewechsels von einem Herstellungsverfahren zu einem hergestellten Erzeugnis ist auch im Hinblick  
auf § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG jedenfalls dann unzulässig, wenn das Erzeugnis sich im Vergleich  
zum Herstellungsverfahren nur als Zwischenprodukt erweist.

## 4 Ni 12/17

Normen: Art. 1 Buchst. b, 3 Buchst. a, c Art. 4 VO (EG)  
 Nr. 469/2009; Art. 69 EPÜ; Art. 105a EPÜ; § 64 PatG  
Truvada  
1. Art. 3 Buchst. a Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (AM-VO) weist mit der Forderung für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ESZ), dass „das Erzeugnis durch ein in  
Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist“, ein eigenständiges Kriterium auf, für welches nicht nur  
eine am Schutzumfang des Patentanspruchs nach Art. 69 EPÜ orientierte Prüfung maßgeblich ist.  
Umfasst ist auch die Forderung, dass der Erfindungsgegenstand des Grundpatents in den Patentansprüchen erkennbar hinreichend konkretisiert zum Ausdruck kommt, nämlich der durch das ergänzende Schutzzertifikat verlängerte Schutz des konkreten Wirkstoffs oder der Wirkstoffzusammensetzung als Schutzgegenstand i. S. v. Art. 4 AM-VO.  
2. Als nicht maßgeblich und bereits aus dogmatischen Gründen unerheblich für die Feststellung  
des erkennbaren Erfindungsgegenstandes sieht der Senat im Rahmen der Erteilungsvoraussetzungen  
des Art. 3 AM-VO sonstige Kriterien an, wie die Frage, ob der Wirkstoffzusammensetzung oder dem  
Wirkstoff, welche die durch das ESZ geschützte Erzeugnis bilden, im Rahmen des Grundpatents  
Erfindungsqualität zukommt (core invention-Ansatz).  
3. Für die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zumindest erforderliche Spezifizierung eines Wirkstoffs als Erfindungsgegenstand des Grundpatents im Falle bloßer funktioneller  
Umschreibung in den Patentansprüchen (GRUR 2014, 163 – Eli Lilly) sind nicht die Kriterien maßgeblich, welche an eine ausreichende ursprüngliche Offenbarung einer Lehre im Rahmen möglicher Beschränkungen des erteilten Patents im Bestandsverfahren oder nach § 64 PatG, Art. 105a EPÜ zu  
stellen sind.  
4. Oberbegriffe oder funktionelle Umschreibungen beziehen sich nur dann stillschweigend, aber  
notwendigerweise und in spezifischer Art und Weise auf einen im Grundpatent nicht als erfindungsgemäß angesprochenen Wirkstoff, wenn zugleich ausgeschlossen ist, dass auch andere Wirkstoffe  
ebenfalls derartige Repräsentanten der in den Patentansprüchen des Grundpatents enthaltenen funktionellen Umschreibung oder des enthaltenen Oberbegriffs sein können, welche zwar unter diese subsumiert werden können, die aber die spezifischen arzneilichen Eigenschaften bzw. Wirkweisen des in  
Rede stehenden Wirkstoffs trotz sonstiger Gemeinsamkeiten im weiteren Sinne gerade nicht teilen.

## 4 Ni 10/17

Normen: Art. II § 6 Nr. 1, Nr. 3 IntPatÜG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG  
Zigarettenpackung  
1. Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der  
Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden  
Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven  
Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR  
2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) geforderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten  
Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und  
zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.  
2. Es spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen  
Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche  
Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und  
darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen.  
3. Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung  
im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen.  
4. Der Senat sieht es als folgerichtig an, dass in den o. g. Fällen bei gebotener modifizierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt, auch die  
Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, welche die Merkmale  
des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und  
insoweit prioritätsbegründend ist.

## 3 LiQ 1/18

Normen: §§ 24,85 PatG  
Praluent  
1. Ein Lizenzangebot, das dem Patentinhaber erst relativ kurze Zeit (hier: drei Wochen) vor  
Einreichung der Zwangslizenzklage und des Antrags auf Erlass einer einstweiligen  
Verfügung unterbreitetet wird, erfüllt (regelmäßig) nicht die Anforderungen an  
Lizenzbemühungen, die sich i.S.d. § 24 Abs. 1 PatG über einen angemessenen Zeitraum  
erstrecken.  
Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich das Angebot an ein Konkurrenzunternehmen richtet, mit  
dem Rechtsstreitigkeiten wegen Verletzung und über die Bestandskraft seines Patents  
geführt werden und das sich zudem in der Vergangenheit mehrfach gegen die Vergabe einer  
Lizenz ausgesprochen hat, so dass ein zügiger Abschluss von Lizenzverhandlungen nicht  
erwartet werden kann.  
2. Hat sich der Patentinhaber in der Vergangenheit mehrfach gegen die Vergabe einer  
Lizenz ausgesprochen, etwa vor dem Hintergrund, dass er ein mit dem Produkt des  
Lizenzsuchers konkurrierendes eigenes Produkt vertreibt, so entbindet dies nicht von dem  
sich aus § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG ergebenden Erfordernis, sich (aktuell) innerhalb eines  
angemessenen Zeitraums um eine rechtsgeschäftliche Lizenz zu bemühen. Wird die  
Zwangslizenzklage eingereicht, noch bevor sich der Patentinhaber innerhalb eines als  
angemessen anzusehenden Zeitraums überhaupt zum Lizenzangebot geäußert hat, so  
spricht dies gegen die Erfüllung des Erfordernisses aus § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG.  
3. Im Zwangslizenzverfahren hat der Kläger (und Antragsteller einer einstweiligen  
Verfügung) zu beweisen (bzw. glaubhaft zu machen), dass das öffentliche Interesse die  
 -2-  
Erteilung einer Zwangslizenz gebietet (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Macht der Kläger geltend,  
dass ein öffentliches Interesse an der weiteren freien Verfügbarkeit des von ihm vertriebenen  
Arzneimittels besteht, hat er zu beweisen, dass dieses Arzneimittel therapeutische  
Eigenschaften aufweist, die andere auf dem Markt erhältliche Mittel nicht oder nicht in  
gleichem Maße besitzen und auch, dass das öffentliche Interesse mit anderen, im  
Wesentlichen gleichwertigen Ausweichpräparaten nicht befriedigt werden kann (Fortführung  
von BGH v. 5. Dezember 1995 – X ZR 26/92 – Polyferon / Inteferon gamma). Eine  
Beweislastumkehr in der Weise, dass der Patentinhaber nachzuweisen hat, dass sein  
Präparat eine gleiche oder bessere Wirkung aufweist, findet nicht statt

## 3 Ni 24/17

Normen:  
Nr. 402 100 Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG,  
Nr. 402 110 c) Grbührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG  
§ 99 Abs. 1 PatG  
§ 91 a ZPO  
Gebührenermäßigung bei Erledigterklärung  
Haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt und sich  
außergerichtlich über die Tragung der Kosten geeinigt, so ermäßigt sich die 4,5-fache  
Klagegebühr (Nr. 402 100 Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG) in Anwendung des  
Nr. 402 110 c) Gebührenverzeichnis auf die 1,5-fache Gebühr. Dies gilt auch dann, wenn  
eine die außergerichtliche Einigung übernehmende Kostenentscheidung nach § 99 Abs. 1  
PatG, § 91 a ZPO ergangen ist.

## 3 ZA (pat) 41/18

Normen: § 91 Abs. 1 ZPO (i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG)  
Experimentelle Privatgutachten zum Beleg der Ausführbarkeit von Entgegenhaltungen  
Die Kosten für ein experimentelles Privatgutachten des Nichtigkeitsklägers zum Beleg der  
Ausführbarkeit der Lehre einer von ihm als neuheitsschädlich angeführten Entgegenhaltung  
können als sachdienlich und damit zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder  
Rechtsverteidigung notwendig anzusehen sein, wenn der Nichtigkeitsbeklagte die  
Ausführbarkeit der Entgegenhaltung unter Vorlage eines eigenen experimentellen  
Privatgutachtens bestritten hat.

## 2 Ni 5/17

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

## 4 Ni 47/17

Normen: Art. 6a EPÜ  
Verfahren zum Herstellen eines Zahnmodells  
Werden Teilmerkmale eines Patentanspruchs in ein „oder“-Verhältnis gesetzt, so ist durch  
Auslegung im Einzelfall zu klären, ob mit einer derartigen Formulierung eigenständige technische Lehren nebeneinander stehen und diese deshalb nebengeordnete Lehren bilden, die  
auch für die Beurteilung der Patentfähigkeit isoliert zu betrachten sind, oder ob nur aufzählend die Alternativen eine einzige gemeinsame Lehre bilden, für welche die Neuheit in Bezug  
auf sämtliche Alternativen einheitlich zu betrachten ist (vgl. auch BGH Urt. v. 10.2.2018,  
X ZR 118/16).  
Letzteres kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn sich für die einzelnen Alternativen sprachlich kein gemeinsamer, begrifflich abschließender Oberbegriff bilden lässt oder  
die erfindungsgemäße Lehre erkennen lässt, dass die aufzählend zur Auswahl gestellten  
Alternativen austauschbar sind.

## 4 Ni 48/17

Normen: § 4 PatG, Art. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG  
Verschleißschutzschicht  
1. Sie mit einem Merkmal verbundenen besonderen Vorteile oder Wirkungen können dann  
nicht zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, wenn sie nicht  
offenbart und auch für den Fachmann nicht erkennbar sind, und deshalb den Stand der  
Technik am Anmeldezeitpunkt nicht tatsächlich bereichern.  
2. Soweit in Rechtsprechung und Literatur im Hinblick auf die ausreichende Offenbarung von  
Vorteilen und Wirkungen auf die Patentschrift abgestellt wird, muss stattdessen auf den  
maßgeblichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung abgestellt werden, da die  
Patentschrift in den Grenzen des Verbots der Erweiterung des Schutzbereichs keine  
zusätzliche Zäsur für einen zulässigen Rückgriff auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt  
der Anmeldung darstellt.

## 4 Ni 17/17

Normen: Art. II § 6 I Nr. 2 IntPatÜG, Art. 52, 54 EPÜ, Art. 84 EPÜ  
Polymerschaum III  
1. Sind die Merkmale eines Patentanspruchs im Hinblick auf die Festlegung seines  
geschützten Gegenstands weit gefasst, so berührt dies nicht die Frage der „Klarheit“ oder  
der „Ausführbarkeit“ der Lehre, sondern nur die Breite des geschützten Patentgegenstands,  
der danach zwar einen entsprechend weiten Schutzumfang genießt, jedoch andererseits  
auch insoweit nur eine eingeschränkte Abgrenzbarkeit zum Stand der Technik leistet – hier  
die product-by-process-Merkmale eines Polymerschaums mit darin enthaltenen im Zuge des  
Verfahrens expandierten polymeren Mikrokugeln im Hinblick auf nicht festgelegte Messmethoden und -parameter, die Wahl üblicher Extrusionsparameter sowie Auswahl der Qualitäten der Mikrokugeln.  
2. Die Frage der Identifizierbarkeit der Lehre kann für erteilte Patente und damit im  
Patentnichtigkeitsverfahren dann von Bedeutung sein, wenn ihr Fehlen der ausführbaren  
Offenbarung der Erfindung entgegensteht, was auch der Fall sein kann, wenn nicht die  
Nacharbeitbarkeit der zutreffend ausgelegten Lehre als solche in Frage steht, sondern sich  
die fehlende Ausführbarkeit der Lehre daraus ergibt, dass z. B. der Umfang des erfindungsgegenständlichen Patentgegenstands und damit auch der Schutzumfang oder die Abgrenzbarkeit der Lehre vom Stand der Technik nicht festzustellen ist und sich deshalb die Lehre  
als nicht ausführbar erweist – hier zur Frage der Feststellbarkeit der anspruchsgemäßen  
product-by-process-Merkmale anhand mikroskopischer Parameter für die expandierbaren  
polymeren Mikrokugeln („most of“ und „mostly“) als Frage der Ausführbarkeit (im Anschluss  
an BGH GRUR 2009, 749 – Sicherheitssystem).

## 4 Ni 60/17

Normen: Art. 53c Satz 2 EPÜ, Art. 54 Abs. 4, Abs. 5 EPÜ  
Endoluminale Laserablationsvorrichtung  
1. Ein auf Verwendung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch – ob als reiner Verwendungsanspruch oder Verwendungsherstellungsanspruch formuliert – ist  
 abhängig von der Bedeutung der anspruchsgemäßen Sach- und Verfahrensmerkmale im Einzelfall der Sach- oder Verfahrenskategorie zuzuordnen.  
2. Auch wenn ein zur (weiteren) medizinischen Verwendung bereitgestelltes  
 Erzeugnis – hier ein medizinisches Gerät – nach Art. 53c Satz 2 EPÜ - anders als  
 medizinische Verfahren - nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, kann  
 die in Art. 54 Abs. 4 und Abs. 5 EPÜ abschließend formulierte gesetzliche Ausnahme für die Neuheit von Stoffen bzw. Stoffgemischen und die hierauf abstellende frühere Rechtsfortbildung eines anerkannten Verwendungs- bzw. Verwendungsherstellungsanspruchs im Rahmen der zweiten medizinischen Indikation  
 nicht in zulässiger Weise entsprechend auf sonstige Erzeugnisse ausgedehnt  
 werden.

## 4 Ni 50/17

Normen: § 81 PatG § 99 PatG §§ 260, 263 ZPO  
Blasenkatheterset  
1. Dem Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Fortführung des Nichtigkeitsverfahrens, welches auch den Angriff auf sämtliche Unteransprüche des erloschenen Streitpatents  
umfasst, steht nicht entgegen, dass die Patentinhaberin im Entscheidungszeitpunkt der Nichtigkeitsklage im parallelen Verletzungsstreitverfahren die dortige Klage nur auf den Hauptanspruch stützt und die Unteransprüche im Nichtigkeitsverfahren auch nicht gesondert verteidigt.  
2. Die Geltendmachung mehrerer Nichtigkeitsgründe gegen identische Patentansprüche  
mit der Nichtigkeitsklage begründet – jedenfalls soweit nicht ein Angriff wegen widerrechtlicher Entnahme umfasst ist – eine zulässige alternative Antragshäufung entsprechend § 99  
Abs. 1 PatG i. V. m. § 260 ZPO, da die Nichtigkeitsgründe eigenständige Streitgegenstände  
bilden, welche auf ein einheitliches Klageziel gerichtet sind. Eine anfängliche oder nachträgliche im Wege der Klageänderung nach § 263 ZPO nur hilfsweise zur Entscheidung gestellte  
Geltendmachung weiterer Nichtigkeitsgründe (eventuelle Antragshäufung) erweist sich deshalb grundsätzlich als unzulässig.

## 4 Ni 71/17

Normen: §§ 284, 286 ZPO /Art. 54 II EPÜ  
Feuerbeständiges System  
Der zeitlich bestimmte Editionsvermerk auf einem Firmenprospekt rechtfertigt den  
Erfahrungssatz und Anscheinsbeweis, dass typischerweise bereits eine Fertigstellung des Prospekts erfolgt ist oder zumindest alsbald erfolgt und dass sich hieran  
zugleich typischerweise eine jedenfalls alsbaldige Drucklegung und Verteilung bzw.  
Verbreitung des Prospekts in der Öffentlichkeit anschließt, jedenfalls innerhalb eines  
Zeitraums von mehr als sechs Monaten ab Editionsdatum (Fortführung BPatGE 32,  
109 = BIPMZ 1991, 349).

## 4 Ni 49/17

Normen: Art. 54, Art. 56 EPÜ, Art. 69 EPÜ  
Dentalimplantat  
1. Weist eine Vorrichtung – hier ein Dentalimplantat aus Yttrium- und/oder  
Aluminiumoxid stabilisiertem Zirkonoxid – anspruchsgemäß eine Ausgestaltung auf –  
hier eine mit „Verarmungszone“ begrifflich umschriebene nanoskopische räumlichkörperliche Struktur der Oberfläche mit reduziertem Yttrium- bzw. Aluminiumoxidanteil –,die nur in der Beschreibung und nicht im Patentanspruch funktionell  
durch eine bestimmte Bearbeitung umschrieben wird, – hier eines bevorzugten, mit  
konkreten Parametern beschriebenen Ätzverfahren mittels Flusssäure – so kann  
zwar das Verfahren zur Auslegung des im Patentanspruch verwendeten Begriffs  
bzw. zur Bestimmung der damit umschriebenen Struktur – den Grundsätzen der  
Bedeutung von product-by-process Merkmalen in Patentansprüchen folgend –  
herangezogen werden, nicht aber derart einschränkend, dass das Patent insoweit  
sein eigenes Lexikon für ein derart einschränkendes Verständnis des Anspruchsmerkmals bildet und die damit verbundene Struktur ausschließlich durch das  
bevorzugte Verfahren bearbeitet werden sein muss.  
2. Danach ist zwar nicht ausgeschlossen, dass eine solche anspruchsgemäße und  
durch „Verarmungszonen“ gekennzeichnete Oberfläche auch durch andere Ätzverfahren entstehen kann, insbesondere wenn das Streitpatent selbst solche möglichen  
Ätzverfahren – wenn auch ohne konkrete Verfahrensparameter – anführt. Dies  
entbindet den Nichtigkeitskläger aber nicht, nach den insoweit geltenden Regeln der  
allgemeinen Darlegungs- und Beweislast derartige weitere Verfahren unter Angabe  
konkreter Verfahrensparameter und Ergebnisse zu benennen und die Resultate  
unter Beweis zu stellen, um eine hinreichende Vergleichbarkeit identischer Struktur  
zu belegen.  
 -2-  
3. Der Kategoriewechsel von einem Vorrichtungsanspruch zu einem Verwendungsanspruch ist dann unzulässig, wenn hiermit zugleich der Wechsel des Erfindungsgegenstands verbunden ist, hier wenn dieser nur Teil des bisher geschützten  
Gegenstands war – hier Wechsel von einem eine Verarmungszone aufweisenden  
Dentalimplantat zur Verwendung einer Verarmungszone – (im Anschluss an  
Senatsurteil vom 10. März 2016 – 4 Ni 12/13 (EP) = GRUR-RR 2015, 321 – Brustpumpe).

## 4 Ni 73/17

Normen: Art. 15 Abs. 1 lit. c EG VO Nr. 469/2009; § 81 Abs. 1  
 S. 3 PatG, Art. 54, Art. 56 EPÜ, Art. 87 EPÜ  
Lacosamid  
1. Für die Wirksamkeit einer nach Art. 87 EPÜ in Anspruch genommenen Priorität kommt  
es bei der Prüfung des mangels Patentfähigkeit angegriffenen Streitpatents im Falle einer  
geschäftlichen Rechtsnachfolge – ebenso wenig wie im Falle eines identischen Vor- und  
Nachanmelders – nicht darauf an, ober der das Prioritätsrecht übertragende Erstanmelder zur  
Übertragung berechtigt war und diesem das Recht am Patent zustand. Allein maßgeblich ist,  
ob der Erstanmelder den formalen Erfordernissen des Art. 87 EPÜ folgend dem Rechtsnachfolger das aus der Erstanmeldung resultierende Recht auf Erteilung des Patents wirksam vermitteln konnte. Fehlzuordnungen können beim erteilten Patent nur im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nach §§ 21 I, 22 PatG (widerrechtliche Entnahme) oder betreffend EPÜ-Patente über Art. 60 (unberechtigter Anmelder) bzw. über Vindikationsansprüche (§ 8 PatG)  
oder im Anmeldeverfahren durch Unterlassungsklage, einstweilige Verfügung oder Übertragung der Anmeldung etc. geltend gemacht werden.  
2. Ein mit der Nichtigkeitsklage angegriffenes ergänzendes Schutzzertifikat bei erloschenem Grundpatent erweist sich bereits dann als uneingeschränkt bestandskräftig, wenn es nur  
von einem Patentanspruch der Anspruchsfassung getragen wird, ohne Rücksicht darauf, ob  
es sich um einen abhängigen oder nebengeordneten Anspruch handelt und unabhängig  
davon, ob der Patentinhaber eine entsprechende Selbstbeschränkung auf diesen Anspruch  
durch Haupt- oder Hilfsanträge vornimmt.  
3. Die in der Rechtsprechung geforderte und als Goldstandard bezeichnete Qualität einer  
neuheitsschädlichen Offenbarung, welche unmittelbar und eindeutig sein muss und in individualisierter Form erfolgen muss, erfährt für die Anforderungen der Offenbarung eines Stereoisomers keine Besonderheiten, hier der enantiomeren Form von Lacosamid. Eine explizite  
Nennung des konkreten Stereoisomers ist deshalb nicht zwingend erforderlich.  
 -2-  
Es ist insoweit für eine neuheitsschädliche Offenbarung ausreichend, wenn in einer Schrift,  
die eine Vielzahl von asymmetrischen Kohlenstoffverbindungen auf ihre Geeignetheit für eine  
arzneiliche Verwendung (hier als antikonvulsive Wirkstoffe) diskutiert und insoweit nicht nur  
allgemein die Bedeutung ihrer Chiralität anspricht, sondern auch einzelne Racemate und  
Enantiomere ausdrücklich in den Fokus für eine medizinische Verwendung als Arzneimittel  
nimmt, dem Fachmann sich die Enantiomere unmittelbar erschließen. Dies gilt dann, sofern  
auch die Herstellbarkeit der in der Schrift nicht ausdrücklich genannten enantiomeren Form,  
hier von Lacosamid, für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt allein aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres möglich war (Abgrenzung von BGH GRUR 2010, 123 – Escitalopram).  
Die neuheitsschädliche Offenbarung eines Stoffes als solcher ist von seiner – hier zu verneinenden – Offenbarung als bereit zu stellendes Arzneimittel zu unterscheiden. Ob eine solche  
Bereitstellung für den Fachmann nahelag, ist im Rahmen der Prüfung der erfinderischen  
Tätigkeit zu hinterfragen.  
4. Für das Erfordernis, dass das Heranziehen einer bestimmten technischen Lehre als  
Ausgangspunkt der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der Rechtfertigung bedarf, insbesondere wenn sich diese rückschauend als nächstliegend zum Erfindungsgegenstand erweist,  
erscheint es – ebenso wie zur korrekten Formulierung der objektiven Aufgabe – sinnvoll,  
sprachlich zwischen einer technischen Lehre als „Ausgangspunkt“ des weiter zu bildenden  
Stands der Technik und ihrer Bedeutung als Lösungselement – als „Sprungbrett“ – zu unterscheiden.

## 4 Ni 2/17

Normen: § 1 Abs. 1, § 2 PatKostG und Anlage zu § 2 Abs. 1  
 PatKostG (GebVerz) i. V. m. § 34 GKG  
 GebVerz Nr. 402 110 Buchst. a) i. V. m. § 91 Abs. 3  
 Satz 1 PatG, § 136 Abs. 4 ZPO  
Ermäßigung der Klagegebühr  
Wird im ersten Termin zur mündlichen Verhandlung zwischen den Parteien ohne abschließende Erörterung der Sach- und Rechtlage ein widerruflicher Vergleich geschlossen und ist  
am Ende des Protokolls vermerkt, dass der Vorsitzende „die Verhandlung schließt“, ist dies  
nicht als Schluss der mündlichen Verhandlung i. S. v. GebVerz. Nr. 402 110 Buchst. a) i. V. m.  
§ 91 Abs. 3 PatG, § 136 Abs. 4 ZPO zu werten. Denn nach Aktenlage steht zu diesem  
Zeitpunkt bereits fest, dass im Falle eines Widerrufs des Vergleichs und ohne eine  
anschließende Rücknahme der Klage noch ein weiterer Verhandlungstermin hätte stattfinden  
müssen, in welchem die Parteien ihre Anträge hätten stellen und die Sache vollständig und  
abschließend bis zur Entscheidungsreife hätte erörtert werden müssen (vgl. auch OLG  
Düsseldorf, NJW-RR 2000, 362; OLG München MDR 1997, 402).

## 3 Ni 3/19

Normen: PatG § 14; EPÜ Art. 69  
Verbundelement  
Sucht sich ein Patent durch einzelne Merkmale seiner Ansprüche von dem in ihm beschriebenen Stand der Technik abzugrenzen, so ist diesen Merkmalen im Zweifel kein Verständnis  
beizumessen, demzufolge diese sich in demjenigen Stand der Technik wiederfinden, von dem  
sie sich gerade unterscheiden sollen (im Anschluss an BGH – Scheinwerferbelüftungssystem).  
Dies gilt aber nicht, wenn sich ein im Streitpatent verwendeter technischer Begriff nach dem  
objektiven Verständnis des zuständigen Fachmanns inhaltlich vom Stand der Technik nicht  
unterscheidet (hier „reaktiv“ und „noch reaktionsfähig“ für einen Haftvermittler).

## 6 Ni 45/16

Normen: Art. 2 Abs. 2 EPÜ, § 126 Satz 1 PatG, § 184 GVG;  
 Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1  
 Buchst. c) EPÜ  
I. Ein in einer anderen Verfahrenssprache als deutsch mit Wirkung für die Bundesrepublik  
Deutschland erteiltes europäisches Patent, das die Patentinhaberin in einem vorangegangenen Patentnichtigkeitsverfahren in deutscher Sprache verteidigt hat, so dass der nunmehr  
angegriffene Patentanspruch nur noch in deutscher Sprache existiert, kann in einem nachfolgenden Patentnichtigkeitsverfahren nur noch in deutscher Sprache und nicht mehr in der  
ursprünglichen, der Erteilung zu Grunde liegenden Verfahrenssprache verteidigt werden.  
II. Entnimmt der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) ein Übertragungsleistungs-Steuerungsverfahren in einem Kommunikationssystem unter Verwendung eines geteilten Abwärts-Steuerkanals, erkennt er die bloße  
Nennung eines Abwärts-Verkehrskanals an einer einzigen Stelle der Beschreibung – ohne  
weitergehende Erläuterungen oder Hinweise – nicht als mögliche Ausführungsform der Erfindung. Vielmehr fasst er die mit der übrigen technischen Lehre nicht übereinstimmende Formulierung als offensichtliche Unrichtigkeit auf, die er stillschweigend korrigiert.

## 3 ZA (pat) 13/18

Normen: § 84 PatG; § 23 RpflG; § 91 ZPO  
Kosten im Zwangslizenzverfahren  
1. Während eines noch nicht rechtskräftig entschiedenen Kostenfestsetzungsverfahrens  
 kann der Kostengläubiger in analoger Anwendung von § 263 ZPO jederzeit die Festsetzung weiterer Kosten, auch noch im Erinnerungsverfahren, begehren. Stimmt der Kostenschuldner der Berücksichtigung dieser nachträglich verlangten Kosten nicht zu, sind  
 sie als sachdienlich zu berücksichtigen, sofern sie zu den Kosten des Verfahrens gehören, deren Festsetzung mit dem ursprünglichen Kostenfestsetzungsantrag beantragt  
 worden waren und die daher Gegenstand des Erinnerungsverfahrens sind. Dies ist,  
 wenn mit dem ursprünglichen Antrag Kosten geltend gemacht werden, die im Erkenntnisverfahren angefallen sind, für die Kosten des anschließenden Zwangsvollstreckungsverfahrens aber zu verneinen. Der sich auf dessen Kosten beziehende Festsetzungsantrag ist vielmehr als eigenständiger Antrag anzusehen, über die im Erinnerungsverfahren  
 nicht, auch nicht über § 263 ZPO analog, entschieden werden kann.  
2. Zu den notwendigen Kosten i.S.d. § 91 ZPO eines einstweiligen Verfügungsverfahrens  
 gehören alle Kosten, die dadurch entstanden sind, dass der Verfügungsantragsteller  
 seine Angaben glaubhaft zu machen hat. Die Erstattungsfähigkeit ist allerdings auf diese  
 Kosten beschränkt. Nicht hierzu gehören daher Gutachterkosten, die allein dazu dienen,  
 die vom Gericht im Rahmen einer Schätzung (§ 287 ZPO) zu bewertende Frage, ob ein  
 vorprozessuales Lizenzangebot i.S.d. § 85 Abs. 1 i.V.m. § 24 Abs. 1 PatG angemessene  
 geschäftsübliche Bedingungen enthielt, plausibel zu machen, wenn es dem Zwangslizenzsucher möglich war, die Angemessenheit und Geschäftsüblichkeit seines vorprozessualen Angebots auf einfachere und kostengünstigere Weise darzulegen; hierfür  
 reicht es etwa aus, dass er eigene anonymisierte Lizenzverträge vorlegt, oder die Angemessenheit des Lizenzangebots mit Schätzungen anhand öffentlich zugänglicher  
 Erkenntnisquellen darlegt.  
3. Zu den notwendigen Kosten gehören wegen der besonderen Eilbedürftigkeit eines einstweiligen Verfügungsverfahrens auch Kosten für die Übersetzung von fremdsprachigen  
 Schriftstücken, die der Verfügungsantragsteller zur Glaubhaftmachung einzureichen hat;  
 darauf, ob sie auch vom Gericht nach § 142 Abs. 3 ZPO angefordert wurden oder hätten  
 angefordert werden können, kommt es hierfür nicht an (Anschluss an OLG Koblenz,  
 Rpfleger 2017, 484).  
4. Der Grundsatz, dass Kosten für die Übersetzung der im Verfahren eingereichten Schriftstücke der Gegenseite und des Gerichts nicht erstattungsfähig sind, wenn die das Verfahren betreffenden Entscheidungen zwar konzernbedingt ausschließlich von der ausländischen Konzernmutter getroffen werden, am Verfahren aber nur dessen inländisches Tochterunternehmen beteiligt ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. März 2007,  
 -2-  
 Az. 3 ZA (pat) 1/07, Beschluss vom 18. Dezember 2008, Az. 5 W (pat) 21/08, beide Entscheidungen abrufbar bei www.juris.de) gilt auch für die Fälle, in denen neben dem inländischen Tochterunternehmen auch die ausländische Konzernmutter oder ausländische  
 Schwesterunternehmen am Verfahren beteiligt sind. Von diesem Grundsatz ist aber eine  
 Ausnahme zu machen, wenn die vor dem Bundespatentgericht klagenden ausländischen Schwestergesellschaften zuvor vom Beklagten wegen einer behaupteten inländischen Verletzung seines Patents ihrerseits vor einem inländischen Gericht verklagt  
 worden sind.  
5. Kosten eines Privatgutachters sind nach Bestellung eines gerichtlichen Sachverständigen nur erstattungsfähig, wenn sie der späteren Überprüfung und Beurteilung der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen dienen. Nimmt der Privatgutachter an der  
 mündlichen Verhandlung teil, in der die Ergebnisse des gerichtlich eingeholten Sachverständigengutachters erörtert werden, sind daneben geltend gemachte Kosten für eine  
 schriftliche Begutachtung in der Regel nicht mehr notwendig i.S.d. § 91 ZPO.

## 4 Ni 66/17

Normen: § 142 Abs. 3 ZPO, § 83 Abs. 1 PatG, § 87 Abs. 2 ZPO  
Nockenwellenversteller  
1. Die Anforderung von öffentlich beglaubigten Übersetzungen steht im Ermessen des  
 Gerichts. Es kann daher auch im Patentnichtigkeitsverfahren eine anderweitige, insbesondere privatschriftliche Übersetzung einer Druckschrift für ausreichend erachten.  
2. Der Beurteilung, die private Übersetzung ausreichen zu lassen, steht nicht entgegen,  
 dass im gerichtlichen Schreiben, das den Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG erhalten hat,  
 die Einreichung einer beglaubigten Übersetzung angefordert worden ist. Dies kann  
 nämlich nicht als bindend angesehen werden in dem Sinne, dass der Senat sein ihm  
 nach § 142 Abs. 3 ZPO zustehendes Ermessen endgültig ausgeübt habe und er hiervon  
 nicht mehr abrücken könne.

## 6 Ni 22/19

Normen: § 22 Abs. 1 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG  
Gurtaufroller  
Wird eine ausschließlich in Verbindung mit einem bestimmten Bauteil einer Vorrichtung offenbarte Eigenart, die zur Lösung der Aufgabe der Erfindung beiträgt, auf ein anderes Bauteil der  
beanspruchten Vorrichtung übertragen, und werden hierdurch über den Inhalt der  
Bauteile beansprucht, so stellt dies keine zulässige Verallgemeinerung der  
Ursprungsoffenbarung dar.

## 3 Ni 4/19

Normen: Art. 3 lit. c), Art. 15 Abs. 1 lit. a) der Verordnung  
 (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments  
 und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152,  
 S. 1 – AMVO), §§ 22, 16a Abs. 2 PatG  
1. Durch das ergänzende Schutzzertifikat soll allein – wenigstens zum Teil - der  
Rückstand in der wirtschaftlichen Verwertung einer Erfindung ausgeglichen werden, der  
aufgrund der Zeitspanne von der Einreichung der Patentanmeldung bis zur Erteilung  
der Marktzulassung eingetreten ist, nicht aber dem Patentinhaber die Verwertung aller  
möglichen Formen der Erfindung, auch in Gestalt verschiedener Zusammensetzungen  
mit demselben Wirkstoff, die für sich genommen entweder nicht vom Grundpatent geschützt oder nicht eigenständig innovativ sind, ermöglicht werden (Anschluss an EuGH,  
Urteil vom 12. Dezember 2013, Az. C-443/12, Rn. 31 und 40 - Actavis 1).  
2. Für den Fall, dass ein Grundpatent mehrere Erzeugnisse i.S.v. Art. 1 lit. b) AM-VO schützt, hängt die Erteilung mehrerer Schutzzertifikate für diese Erzeugnisse daher  
nach der insoweit einschränkend zu verstehenden Voraussetzung in Art. 3 lit. c) AMVO  
davon ab, dass es sich bei den fraglichen Erzeugnissen um unterschiedliche Innovationen handelt. Die Erteilung mehrerer Schutzzertifikate für jedes sukzessive Inverkehrbringen eines innovativen Wirkstoffs in Kombination mit einem anderen, durch das  
Grundpatent nicht als solchen geschützten Wirkstoff, ist demgegenüber unzulässig;  
ein Zertifikatsschutz kommt vielmehr nur für solche Erzeugnisse in Betracht, die gemäß  
den Zielen der AMVO eine echte Neuerung darstellen (Anschluss an EuGH, Urteil vom  
12. Dezember 2013, Az. C-443/12 - Actavis 1, und Urteil vom 12. März 2015, Az. C-577/13 - Actavis 2).  
3. Dem stehen die weiteren EuGH-Entscheidungen in den Sachen Georgetown (Urteil vom 12. Dezember 2013, Az. C-484/12), Teva ./. Gilead (Urteil vom 25. Juli 2018,  
Az. C-121/17) und Royalty Pharma (Urteil vom 30. April 2020, Az. C-650/17) nicht entgegen. Vielmehr bestätigen sie die Grundentscheidungen von Actavis 1 und Actavis 2.  
4. Für die Bestimmung des durch das ergänzende Schutzzertifikat mit einem verlängerten Schutz zu versehenden Erfindungsgegenstandes kommt es allein auf die Angaben im Grundpatent an. Erkenntnisse, die erst nach dem für das Grundpatent maßgeblichen Zeitrang, also seinem Prioritäts- oder Anmeldetag, gewonnen wurden, sind daher  
nicht zu berücksichtigen. Dieser vom EuGH in den Sachen Teva ./. Gilead (a.a.O.  
Rn. 49) und Royalty Pharma (a.a.O. Rn. 47) zu Art. 3 lit. a) AMVO aufgestellte Grundsatz gilt auch für die Ermittlung des Erfindungsgegenstands bei der Prüfung des Art. 3  
lit. c) AMVO.  
5. Für die Bewertung der Frage, ob eine Wirkstoffkombination als gesonderte Erfindung anzusehen ist, welche die Erteilung eines eigenen ergänzenden Schutzzertifikats  
für diese Wirkstoffkombination neben ggf. bestehenden Schutzzertifikaten für die Monowirkstoffe rechtfertigen kann, spielt die Qualifizierung eines der in der Wirkstoffkombination enthaltenen Monowirkstoffes als „first in class“- Wirkstoff keine Rolle.  
6. Wie sich aus den Ausführungen des EuGH in seiner Entscheidung Actavis 1 ableiten lässt, ist für die Beurteilung der Voraussetzung in Art. 3 lit. c), dass für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde, allein auf den Zeitpunkt der ersten arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen eines der Wirkstoffe abzustellen. Erfolgten die arzneimittelrechtlichen Genehmigungen aufgrund des vom Anmelder  
nicht zu beeinflussenden Verwaltungsverfahrens am selben Tag, sind zusätzlich die  
jeweiligen Zeitpunkte der Beantragung dieser Genehmigungen zu berücksichtigen, weil  
sich der Anmelder bis zur jeweiligen Genehmigung jederzeit noch entscheiden kann, ob  
er lediglich für einen Monowirkstoff oder für die Wirkstoffkombination Schutz beanspruchen möchte.

## 3 Ni 27/19

Normen: EPÜ Art. 69 Abs. 1, PatG § 14  
Mehrschichtiges Trägerelement  
Stellt eine Zweckangabe, wie „zum Aufbringen von Farbschichten“, aufgrund der im  
Streitpatent offenbarten Lehre keine Alternative für zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten dar, sondern die aus technischer Sicht einzig mögliche funktionale Eignung, dann  
ist die Zweckangabe als konkrete räumlich-körperliche Ausgestaltung zu werten. Der  
Neuheit eines darauf basierenden Gegenstands steht eine Lehre demzufolge nur dann  
entgegen, wenn sie die beanspruchte Eignung sicher und objektiv aufweist (in Fortführung von BGH, Urteil vom 24. September 2019 – X ZR 62/17 – Lenkergetriebe; BGH,  
Urteil vom 24. April 2018 – X ZR 50/16 – Gurtstraffer).

## 3 Ni 31/19

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 93 ZPO, §2 PatG.  
1. Wurde einer Nichtigkeitsklage gegen ein Patent beklagtenseits nicht widersprochen und das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der nächsten Jahresgebühr zum  
Erlöschen gebracht, ist die Klage abzuweisen, wenn seitens der Klagepartei ein  
Rechtsschutzbedürfnis für die rückwirkende Nichtigerklärung des Patents nicht geltend  
gemacht wird.  
2. Eine analoge Anwendung des Rechtsgedankens des § 93 ZPO im Rahmen des  
§ 84 Abs. 2 PatG scheidet für den Fall der vollständigen Klageabweisung aus.  
3. Eine Kostentragungspflicht der beklagten Partei aus Billigkeitsgründen nach §  
84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG kommt im Fall des fehlenden Widerspruchs gegen die  
Nichtigkeitsklage nur in Betracht, wenn die beklagte Partei, die aus dem Patent keine  
Rechte gegenüber der Klagepartei oder Dritten geltend gemacht hatte, vor Klageerhebung zur Einschränkung ihres Patents oder zum Verzicht auf dieses aufgefordert wurde. Dies gilt auch, wenn die Klagepartei geltend macht, dass die Anmeldung des Streitpatents im beanspruchten Umfang gegen ethische Grundsätze verstoße.  
4. Ein Patent, das ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen aus Blastocysten mit der Maßgabe beansprucht, dass die  
Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt, ist nicht nach § 2  
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (Anschluss an BGH  
GRUR 2013, 272 – Neurale Vorgängerzellen II).

## 3 Ni 23/20

Normen: § 81 Abs. 2 S. 1 PatG  
Leitsatz:  
Fampridin  
Zu den Voraussetzungen, bei denen ein Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht  
beendet ist und damit ein Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 S. 1 PatG vorliegt.

## 3 Ni 12/22

Normen: § 81 Abs. 6 PatG; § 108 ZPO  
Sicherheitsleistung  
Zu den Anforderungen an eine unbedingte Bürgschaft i. S. d. § 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO.  
 Sp

## 3 Ni 2/21

Normen: § 3 Abs.3 und 4 PatG  
Zur Bestimmung der objektiven Aufgabe bei medizinischen Indikationen.

## 36 W (pat) 1/10

Normen: Art. 1 vii, 6 Abs. 1 und 3 UPOV 1991; § 6 Abs. 1 SortG  
 1997; Art. 92 GemSortVO; Art. 25, 59 Abs. 2 GG  
Clematis florida fond memories  
1. Die Neuheitsregelung in § 6 Abs. 1 Nr. 1 SortG ist mit der in Art. 6 Abs. 1  
 UPOV-Übereinkommen 1991 getroffenen Neuheitsregelung nicht vereinbar.  
2. Eine auf § 6 Abs. 1 Nr. 1 SortG gestützte Zurückweisung einer Anmeldung ist gleichwohl  
 rechtmäßig, da der völkerrechtliche Verstoß nicht dazu führt, dass § 6 Abs. 1 Nr. 1 SortG  
 nichtig oder nicht anwendbar ist.

## 11 W (pat) 307/06

Normen: §§ 59 Abs. 1 Satz 1, 58 Abs. 1  
Veröffentlichung der Patenterteilung  
Der vor Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt erhobene Einspruch ist  
unzulässig (im Anschluß an BPatGE 20, 27; 30, 111).

## 21 W (pat) 301/06

Normen: § 132 PatG  
Verfahrenskostenhilfe für Einsprechenden  
Der unbestimmte Rechtsbegriff des „eigenen schutzwürdigen Interesses“ i.S.v. § 132 Abs. 2  
PatG ist dahingehend auszulegen, dass die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe  
zugunsten des Einsprechenden ein in seiner Person begründetes Rechtsschutzbedürfnis  
und damit eine eigene subjektive rechtliche und nicht nur ideelle bzw. wissenschaftliche oder  
moralische Betroffenheit des Einsprechenden voraussetzt.

## 19 W (pat) 328/03

Normen: § 59 Abs. 1 PatG  
Türantritt  
1. Eine pauschale Bezugnahme auf eine dem Oberbegriff eines Patentanspruchs  
zugrundeliegende Vorveröffentlichung genügt in der Regel nicht dem Erfordernis der Angabe  
der Tatsachen im einzelnen, die den Einspruch rechtfertigen.  
2. Eine objektiv unzutreffende Würdigung eines vorveröffentlichten Standes der Technik in  
der Patentschrift oder eine mit dem Stand der Technik nicht übereinstimmende Abgrenzung  
eines Patentanspruchs hat keine bindende Wirkung; die Einsprechende muss sich  
regelmäßig mit dem Inhalt der Vorveröffentlichung selbst auseinandersetzen.

## 23 W (pat) 7/05

Normen: §§ 99 Abs. 1 PatG, 62 ZPO, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG  
„Überwachungssystem“  
Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer von mehreren Anmeldern getätigten  
Patentanmeldung handelt es sich um einen unteilbaren Verfahrensgegenstand. Zwei oder  
mehrere Anmelder sind notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 ZPO. Über eine  
Patentanmeldung kann deshalb nur einheitlich entschieden werden (BPatGE 40,  
276 - „Verstellvorrichtung“). Eine Sachentscheidung kann nicht durch Teilentscheidung  
gegen nur einen Streitgenossen erfolgen.  
.

## 21 W (pat) 339/03

Normen: § 59 Abs. 1 PatG  
Kalibrierverfahren  
Im Einspruchsverfahren nach § 59 PatG besteht keine Antragsbindung bei einem  
gegenständlich beschränkten Einspruch. Deshalb entbinden weder der von Anfang an  
gegenständlich beschränkte Einspruch noch die teilweise Rücknahme eines Einspruchs das  
Patentamt bzw. Patentgericht (als Erstinstanz) von einer umfassenden Prüfung des  
gesamten Patentgegenstandes.

## 7 W (pat) 308/03

Normen: § 59 PatG  
Die Geltendmachung einer indiziellen Wirkung auf ein entspr. europäisches Patent  
begründet kein Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung eines Einspruchsverfahrens  
nach einem Verzicht auf das Patent.

## 11 W (pat) 326/02

Normen: Art. II § 8 IntPatÜG; §§ 59, 61 PatG  
Zulässigkeit des Einspruchs  
Ein Einspruch wird nicht dadurch unzulässig, dass die Wirkungslosigkeit des angegriffenen  
deutschen Patents infolge der Bestandskraft des gleichen europäischen Patents eintritt, und  
zwar auch dann, wenn das deutsche und das europäische Patent offensichtlich identisch  
sein sollten (Anschluss an BGH GRUR 1994, 439 ff. - Sulfonsäurechlorid).

## 21 W (pat) 42/04

Normen: § 14 Satz 2 PatG, §§ 1, 34 Abs. 4 PatG  
Neurodermitis-Behandlungs-Gerät  
1. Für die Beurteilung der technischen Brauchbarkeit einer Erfindung - sei es im Sinne der  
objektiven Realisierbarkeit der tech-nischen Lehre gemäß § 1 PatG oder als besonderer  
Aspekt des in § 34 Abs. 4 PatG bestimmten Gebots der ausführbaren Offenbarung - ist allein  
die in den Patentansprüchen beanspruchte technische Lehre maßgeblich. Die Beschreibung  
ist zwar zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, darin enthaltene weitergehende  
aufgabengemäße Zielsetzungen sind aber für die Beurteilung der Brauchbarkeit ohne  
Belang, sofern sie keine Berücksichtigung in den Ansprüchen gefunden haben.  
2. Eine im Patentanspruch enthaltene Bestimmungsangabe (vorliegend: „Elektronisches  
Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerät“) ist insofern eine beachtliche Funktionsoder Zweckangabe, als erst sie die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Vorrichtung  
ermöglichen soll und damit die Verwendung zum funktionellen Merkmal des Anspruchs  
selbst erhebt. Die Realisierung dieses vom beanspruchten Schutzgegenstand umfassten  
Verwendungszwecks (hier: Heilbehandlung von Allergien und Neurodermitis) muss deshalb  
auch offenbart sein.  
3. Sind für den angesprochenen Fachmann im Hinblick auf die lediglich sehr vagen  
Dimensionierungsangaben (vorliegend: großer Wertebereich im Hinblick auf Leistung,  
Frequenz, Stromstärke und Spannung einer Spule) nicht nur einzelne, orientierende,  
sondern aufwändige Versuche erforderlich, um die von der beanspruchten Lehre umfasste  
Wirkungsweise der Vorrichtung zu realisieren (hier Heilwirkung elektromagnetische Impulse),  
so ist die Erfindung nicht ausführbar i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG.

## 23 W (pat) 55/04

Normen: PatG § 1 Abs. 3 Nr. 1 u. 3 u. Abs. 4 § 5 Abs. 2  
Auswertung diskreter Messwerte  
a) Ein Verfahren, mit dem diskrete Messwertfolgen physikalischer Größen, auch  
physiologischer Parameter des menschlichen oder tierischen Körpers, mittels einer  
mathematischen Methode auswertbar sind, bezieht sich auf die Ermittelung messbarer  
Eigenschaften physikalischer Systeme unter Einsatz einer Messeinrichtung, beinhaltet somit  
einen kausal übersehbaren Erfolg unter planmäßigem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte  
und hat daher technischen Charakter.  
b) Ein solches Verfahren unterfällt nicht den Ausschlüssen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder 3,  
jeweils i. V. m. Abs. 4 PatG, wenn damit eine technische Aufgabe auf nicht nahe liegende  
Weise unter Erzielung eines technischen Effektes gelöst wird.  
c) Der Patentierbarkeit eines solchen Verfahrens steht auch nicht § 5 Abs. 2 PatG entgegen,  
soweit das Verfahren nur Untersuchungswerte liefert, aus denen sich erst bei Wertung durch  
den Arzt eine Diagnose ergibt.

## 19 W (pat) 329/03

Normen: PatG § 59 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Satz 2  
Elektrischer Durchlauferhitzer  
Für die Zulässigkeit eines auf mangelnde Ausführbarkeit nach § 21 (1) 2 PatG gestützten  
Einspruchs genügt es nicht, auf Lücken, Unklarheiten oder Widersprüche in der Patentschrift  
hinzuweisen.  
Vielmehr sind auch Ausführungen dazu notwendig, warum diese Mängel für den Fachmann  
auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens eine unüberwindliche Schwierigkeit darstellen, die Erfindung auszuführen, und er auch nicht durch sukzessives Ausprobieren angegebener Möglichkeiten zu einer ausführbaren Lösung gelangt.

## 14 W (pat) 42/04

Normen: VO (EWG) 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1991 über die Schaffung eines ergänzenden  
 Schutzzertifikats für Arzneimittel, Art. 13;  
 Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und  
 Verwaltungsvorschriften über Arzneimittelspezialitäten;  
 PatG § 16a, § 49a; ZPO § 260.  
Aceclofenac  
1. Der für die Laufzeitberechnung eines Zertifikats nach Art. 13 Abs. 1 VO (EWG) 1768/92 maßgebliche, in verschiedenen Vorschriften dieser Verordnung vorkommende Begriff “erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der  
Gemeinschaft“ ist jeweils in gleicher Weise dahin auszulegen, dass es sich dabei um eine erste nach Arzneimittelrecht  
erforderliche Genehmigung im Sinne der Richtlinie 65/65/EWG handelt, d. h. eine aufgrund harmonisierten nationalen  
Rechts erteilte Genehmigung (im Anschluss an EuGH GRUR 2004, 225 - Omeprazol).  
2. Die Patentabteilung hat auch bei der Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats über Haupt- und Hilfsantrag in  
einem einzigen einheitlichen Beschluss zu entscheiden. Im Fall der erfolgreichen Beschwerde gegen die Zurückweisung  
des Hauptantrags kann ein gem. Hilfsantrag ergangener zweiter Beschluss im Interesse einer eindeutigen Klärung der  
Rechtslage für wirkungslos erklärt werden.

## 9 W (pat) 16/04

Normen: PatG § 59  
Antriebsvorrichtung  
Erfolgt der Beitritt erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren, kann der Beitretende sich auch auf Widerrufsgründe  
stützen, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor der Patentabteilung waren.

## 17 W (pat) 10/04

Normen: § 1 Abs. 1, Abs. 3, Nr. 3 PatG  
Bedienoberfläche  
Der Wunsch, die Bedienung einer programmierbaren datenverarbeitenden Einrichtung für  
eine Bedienperson möglichst einfach zu gestalten, und damit die Forderung nach einer  
ergonomischen, d. h. auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Bedienperson  
zugeschnittenen Gestaltung der (Bedien-)Schnittstelle zwischen Mensch und technischer  
Einrichtung kann nicht als konkrete technische Problemstellung anerkannt werden. Denn die  
ergonomische Gestaltung einer Bedienschnittstelle (Bedienoberfläche) orientiert sich an  
menschlichen Bedürfnissen und Eigenheiten und eben nicht daran, wie Bedienhandlungen  
auf einfache Weise mit technischen Mitteln implementiert werden können.  
Ist einer auf die Gestaltung einer Bedienschnittstelle (Bedienoberfläche) gerichteten  
Patentanmeldung keine anderweitige konkrete technische Problemstellung entnehmbar, die  
mit technischen Mitteln gelöst wird, kann allein die ergonomische Gestaltung der  
Bedienoberfläche die Patentfähigkeit der programmierbaren Einrichtung nicht begründen.

## 6 W (pat) 93/01

Normen: § 80 Abs. 1 Satz 2 PatG; §§ 99 Abs. 1 PatG, 227 ZPO,  
 §§ 282 Abs. 1 und 2, 296 Abs. 2 ZPO  
Kostenauferlegung für zweiten Verhandlungstermin  
1. Im Einspruchs-Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind auf aus  
Nachlässigkeit erst am Ende der mündlichen Verhandlung erhobene (Hilfs-)Anträge des  
Inhabers des angegriffenen Patents die Vorschriften der ZPO über die Zurückweisung  
verspäteten Vorbringens nicht anwendbar.  
2. Die Einreichung von umfangreichen (Hilfs-)Anträgen in der mündlichen Verhandlung  
kann daher eine Vertagung (§ 227 Abs. 1 ZPO) erforderlich machen, wenn der  
Einsprechende dadurch mit einer Tatsachen- oder Rechtsfrage konfrontiert wird, zu der er  
sachlich fundiert nur dann Stellung nehmen kann, wenn er angemessene Zeit für Überlegung  
und Vorbereitung hat, die anders nicht in ausreichender Weise zur Verfügung gestellt  
werden kann (in Anschluss an BGH GRUR 2004, 354).  
3. Beruht die Einreichung von Hilfsanträgen, die eine Vertagung erforderlich macht, auf  
einer vorwerfbaren Nachlässigkeit des Inhabers des angegriffenen Patents, können diesem  
die Kosten für den dadurch verursachten zweiten Termin auferlegt werden, wobei im  
Rahmen der Billigkeitserwägungen des § 80 Abs. 1 PatG die in § 95 ZPO zum Ausdruck  
kommende rechtliche Wertung herangezogen werden kann.  
Eine vorwerfbare Nachlässigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn der Patentinhaber am Ende  
der mündlichen Verhandlung zahlreiche umfangreiche, mit schwer leserlichen Einfügungen  
versehene hilfsweise Fassungen der Patenteinsprüche einreicht, deren genauer Wortlaut  
erst nach sehr gründlicher, zeitaufwändiger Betrachtung und Interpretation erkennbar wird  
und wenn diese Hilfsanträge ersichtlich nicht eine Reaktion auf eine durch die mündliche  
Verhandlung veränderte prozessuale Lage darstellen.  
BPatG 183  
11.06

## 23 W (pat) 327/04

Normen: § 147 Abs. 3 PatG; § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog und  
 § 17 Abs. 1 Satz 1 GVK analog  
Rundsteckverbinder / perpetuatio fori  
Auch wenn die Vorschrift des § 147 Abs. 3 PatG durch das Gesetz zur Änderung des  
patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006  
(BGBl 2006, Teil I, Seite 1318) zum 1. Juli 2006 formal gestrichen und ab 1. Juli 2006 die  
Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt  
zurückverlagert wurde, bleibt das Bundespatentgericht auch nach dem 30. Juni 2006 für die  
durch § 147 Abs. 3 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren zuständig. Der Gesetzgeber  
hat eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt und  
deshalb kommt insoweit der allgemeine Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (analog § 261  
Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG) zum Tragen, wonach eine einmal  
begründete Zuständigkeit grundsätzlich bestehen bleibt.

## 21 W (pat) 14/03

Normen: § 73 PatG, §§ 133, 140, BGB  
Formgerechte Beschwerdeeinlegung  
 1. Enthält ein nach Zustellung eines Zurückweisungsbeschlusses ohne Bezugnahme  
 auf diesen eingegangenes Schreiben des Anmelders lediglich die Bitte, eine Nachfrist  
 für eine Stellungnahme zu gewähren, so kann dies auch dann nicht als Beschwerde  
 gewertet werden, wenn diesem Schreiben ein Verrechnungsscheck beiliegt, dessen  
 Höhe zwar (zufällig) der Beschwerdegebühr entspricht, aber keinen Verwendungszweck nennt.  
 1. Kann somit das schriftliche Vorbringen des Anmelders weder als Beschwerdeschrift  
 ausgelegt noch mangels eines erkennbaren Willens überhaupt Beschwerde einlegen  
 zu wollen, in eine solche umgedeutet werden, so ist die Rückzahlung der als Beschwerdegebühr verbuchten Einzahlung anzuordnen.  
 2. Zur Klarstellung kann der Feststellungsausspruch getroffen werden, dass eine Beschwerde nicht erhoben wurde.

## 19 W (pat) 32/04

Normen: PatG §§ 39 Abs. 2 und 3; 17 Abs. 1  
 PatKostG § 17; 3 Abs. 2 Satz 1; 7 Abs. 1 Satz 1 + 2; 5  
 Abs. 2  
Jahresgebührzahlung für Teilanmeldung  
 1. Jedenfalls dann, wenn mittels Zahlung der Verspätungsgebühr der letztmögliche gesetzliche Zahlungszeitpunkt für die zu entrichtende Jahresgebühr der Stammanmeldung gewählt wird, der noch keinen Rechtsverlust für diese zur Folge hat, ist für die  
 Beantwortung der Frage, welche Gebühren gemäß § 39 Abs. 2 und 3 PatG für die  
 Teilanmeldung zu entrichten sind, nicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresgebühr für die Stammanmeldung, sondern auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem die  
 Jahresgebühr tatsächlich und letztmöglich zu entrichten ist.  
 2. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren für die Teilanmeldung nach § 39  
 Abs. 2 und 3 PatG entsteht in diesem Fall nicht vor der tatsächlichen gesetzlichen  
 Zahlungsverpflichtung für die Stammanmeldung.

## 15 W (pat) 12/04

Normen: Art. 13 Abs. 1 VO (EWG) 1768/92  
Pantoprazol  
1. Die in einem EFTA-Staat nach Arzneimittelrecht erteilte Genehmigung gilt jedenfalls  
 dann als „erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ im  
 Sinne des Art. 13 Abs. 1 VO (EWG) 1768/92, wenn diese Genehmigung nach  
 Inkrafttreten des EWR-Abkommens am 1. Januar 1994 erteilt worden ist (im  
 Anschluss an EuGH GRUR Int. 2005, 581 - Novartis).  
2. Dies gilt auch, wenn der Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 7/94 vom  
 21. März 1994, mit dem die Verordnung (EWG) 1768/92 als weiterer Rechtsakt in das  
 EWR-Abkommen aufgenommen worden ist, zum Zeitpunkt dieser Genehmigung  
 noch nicht in Kraft getreten war, also vor dem 1. Juli 1994.

## 21 W (pat) 17/05

Normen: § 5 II 1 PatG, § 1 IV PatG, § 38 PatG  
Verfahren zur passiven Gymnastik  
Bei einem Verfahren zur passiven Gymnastik kann das Patentierungsverbot des § 5 Abs. 2  
Satz 1 PatG dann nicht durch einen Disclaimer in der Form „ausgenommen für eine  
therapeutische Behandlung“ umgangen werden, wenn aus den gesamten ursprünglichen  
Anmeldeunterlagen hervorgeht, dass das anmeldungsgemäße Verfahren ausschließlich der  
therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers dient, und der Disclaimer somit eine  
unzulässige Erweiterung i. S. des § 38 PatG darstellt.

## 11 W (pat) 383/06

Normen: §§ 147 Abs. 3 a. F., 61 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 n. F. PatG;  
 Art. 101 Abs. 1 Satz 2, 20 Abs. 3, 97 Abs. 1 GG  
„Gesetzlicher Richter“  
Der Technische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts ist für (erstinstanzliche) Entscheidungen in Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs. 3 PatG nicht mehr zuständig, seitdem diese Übergangsvorschriften mit Wirkung vom 1. Juli 2006 aufgehoben worden sind.  
Die Annahme einer Fortgeltung der - als „Übergangsvorschriften“ vom Gesetzgeber von  
vornherein befristet gewollten - Zuständigkeitszuweisung des § 147 Abs. 3 PatG in Einspruchsverfahren, die vor dem 1. Juli 2006 anhängig geworden sind, lässt sich angesichts  
klarer und lückenloser Zuständigkeitsbestimmungen in § 61 PatG nicht aus dem gesetzlich  
für das patentgerichtliche Verfahren weder vorgesehenen noch anwendbaren Grundsatz der  
„perpetuatio fori“ herleiten, sondern verstößt gegen Verfassungsrecht, insbesondere gegen  
das Gebot des gesetzlichen Richters.

## 17 W (pat) 6/04

Normen: § 1 PatG  
Expertensystem  
Programmmittel für Datenverarbeitungsanlagen, die aus eingegebenen Informationen nach  
logischen Regeln unter Benutzung von in Datenbanken gespeichertem Expertenwissen  
Schlüsse ziehen, sog. Systeme mit künstlicher Intelligenz oder Expertensysteme, unterliegen  
dem Ausschlusstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG.

## 23 W (pat) 362/04

Normen: § 67 Abs. 1 PatG, §§ 59, 61 PatG  
Plasmaimpedanz  
Der gegen ein Patent gerichtete unzulässige Einspruch ist zu verwerfen.  
Die Streitfrage, ob bei unzulässigem Einspruch dieser zu verwerfen ist (BPatGE 26, 143)  
oder das Patent aufrecht zu erhalten ist (BPatG, GRUR 2004, 357, 359 - Streulichtmessung),  
ist nunmehr durch das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens  
und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBI Teil I 2006, 1318) durch die  
Neufassung des § 67 Abs. 1 PatG entschieden.

## 7 W (pat) 61/04

Normen: §§ 99 Abs. 1 PatG, 308 Abs. 1 ZPO  
Teileinspruch  
Ein auf den Widerruf nur eines Teils eines Patents gerichteter Einspruch begrenzt den Streitgegenstand des Einspruchsverfahrens auf den angegriffenen Teil.

## 19 W (pat) 344/04

Normen: § 147 Abs. 3 PatG a. F.  
Einspruchszuständigkeit  
Durch den Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG mit Wirkung zum 1. Juli 2006 durch das Gesetz  
zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes  
(BGBI I 2006, 1318) ist die nach der weggefallenen Regelung begründete Entscheidungsbefugnis der technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts über Einsprüche, die  
vor dem 1. Juli 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind, über die  
aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden wurde, nicht beseitigt worden und zwar  
unabhängig davon, wann diese Einsprüche dem Bundespatentgericht durch das Deutsche  
Patent- und Markenamt zugeleitet wurden.

## 23 W (pat) 313/03

Normen: § Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; § 147 Abs. 3 PatG; § 261  
 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog und § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG  
 analog  
Gehäuse; perpetuatio fori  
Der fundamentale Grundsatz der „perpetuatio fori“ gilt ausnahmslos in allen gerichtlichen  
Verfahren, somit auch im patentgerichtlichen Einspruchsverfahren. Mangels anderweitiger  
gesetzlicher Zuweisung bleibt das Bundespatentgericht auch nach dem 30. Juni 2006 für die  
durch § 147 Abs. 3 PatG (in der bis 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung) zugewiesenen  
Einspruchsverfahren zuständig (Bestätigung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidung des 23. Senats 23 W (pat) 327/04 vom 19. Oktober 2006 - Rundsteckverbinder /  
perpetuatio fori).  
Die Annahme der fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für diese Einspruchsverfahren über den 30. Juni 2006 hinaus verstößt entgegen der im Beschluss des  
Bundespatentgerichts vom 12. April 2007 im Verfahren 11 W (pat) 383/06 geäußerten  
Rechtsauffassung weder gegen Verfassungsrecht - insbesondere nicht gegen Art. 101  
Abs. 1 Satz 2 GG - noch gegen die Regel, dass eine Änderung des Prozessrechts vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens grundsätzlich auch anhängige Verfahren erfasst.

## 34 W (pat) 351/06

Normen: PatG §§ 59, 99, 147; ZPO § 261  
Abdeckhaube  
1. Technische Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts entscheiden nach PatG § 99  
 i. V. m. ZPO § 261 Abs. 3 Nr. 2 (perpetuatio fori) auch über einen Einspruch, der vor dem  
 1. Juli 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt, von diesem aber erst  
 nach dem 30. Juni 2006 dem Bundespatentgericht vorgelegt worden ist.  
2. Die Rechtshängigkeit eines solchen Einspruchs beim Bundespatentgericht ist bereits mit  
 Einlegung des Einspruchs (und nicht erst mit Vorlage durch das Deutsche Patent- und  
 Markenamt) eingetreten. Dagegen ist dieser Einspruch nie vor dem Deutschen Patentund Markenamt anhängig geworden. Dieses ist lediglich Annahme- und Zahlstelle ohne  
 sachliche Zuständigkeiten (sog. „Briefkastentheorie“).

## 19 W (pat) 312/04

Normen: §§ 21; 34 PatG  
Garprozeßfühler  
Ein im Rahmen des Prüfungsverfahrens in die Patentbeschreibung aufgenommener Stand  
der Technik kann den Gegenstand des Patents nicht einschränken, wenn sich der Wortlaut  
des Hauptanspruchs weiterhin auf diesen aufgenommenen Stand der Technik lesen lässt.

## 19 W (pat) 66/04

Normen: PatG § 34 Abs. 5  
Fördermittelantrieb  
1. Soweit der Gesetzeswortlaut in § 34 Abs. 5 PatG auf eine Gruppe von Erfindungen abstellt, sind damit noch nicht auf Patentfähigkeit geprüfte - d. h. nicht recherchierte - Gegenstände gemeint.  
2. Kann eine sachkundige Prüfungsstelle bereits aus den Anmeldeunterlagen erkennen,  
 dass diese mehrere Erfindungen enthalten, welche nicht eine einzige allgemeine  
 erfinderische Idee im Sinne des § 34 Abs. 5 PatG verwirklichen, so bedarf es zur Feststellung der Uneinheitlichkeit keiner Recherche zu allen Erfindungen (abweichend  
 BPatG vom 10.1.2008, 6 W (pat) 15/05).  
3. Eine einzige allgemeine erfinderischen Idee ist für eine Gruppe von Erfindungen (§ 34  
 Abs. 5 zweite Alternative PatG) jedenfalls dann nicht gegeben, wenn für das mit jeder  
 Erfindung objektiv Erreichte kein technischer Zusammenhang ersichtlich ist.

## 34 W (pat) 23/03

Normen: PatG §§ 16, 33, 58, 73, 79, 99  
Rauchbarer Artikel  
Kann ein Anmelder nach Ablauf der Patentdauer (PatG § 16 Abs. 1) kein Rechtsschutzbedürfnis an einer Patenterteilung dartun, tritt keine Erledigung des einseitigen Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht ein. Vielmehr ist die Beschwerde nachträglich  
unzulässig geworden und zu verwerfen (vgl. BGH NJW - RR 2004, 1365; Fortführung von  
BPatGE 42, 256 - Benutzerleitende Information).

## 23 W (pat) 13/04

Normen: § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO  
Durchbruchsspannung  
Der auf einzelne Patentansprüche beschränkte und insoweit erfolgreiche Einspruch  
muss im Einspruchsverfahren zum vollen Widerruf des Patents führen, wenn der  
Antrag der Patentinhaberin ausschließlich auf die volle Aufrechterhaltung des  
Patents gerichtet ist.  
Dies verstößt nicht gegen den Grundsatz der Antragsbindung (so könnte allerdings  
die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 7 W (pat) 61/04 des  
Bundespatentgerichts vom 2. Mai 2007 missverstanden werden), weil eine Bindung  
nicht nur in Bezug auf den Antrag der Einsprechenden, sondern auch in Bezug auf  
den Antrag der Patentinhaberin besteht. Ebenso wie im Erteilungsverfahren darf  
auch im Einspruchsverfahren ohne entsprechenden Antrag bzw. Hilfsantrag der  
Patentinhaberin das Patent nicht in beschränktem Umfang aufrechterhalten bleiben.  
Soweit sich aus dem Vortrag der Patentinhaberin keine Anhaltspunkte dahingehend  
ergeben, dass sie an einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents Interesse  
hat, besteht im Einspruchsverfahren weder für das Patentamt noch für das  
Bundespatentgericht Anlass auf entsprechende Anträge bzw. Hilfsanträge  
hinzuwirken.

## 6 W (pat) 15/05

Normen: § 42 Abs. 1 PatG, § 34 Abs. 5 PatG, § 47 Abs. 1 PatG  
Offensichtlichkeitsprüfung der Einheitlichkeit von Patentanmeldungen  
Zum Umfang der Prüfung der Einheitlichkeit von Patentanmeldungen im Rahmen der  
Offensichtlichkeitsprüfung gem. §§ 42 Abs. 1, 34 Abs. 5 PatG (Weiterführung von BPatGE  
49, 154 - tragbares Gerät).

## 17 W (pat) 71/04

Normen: PatG § 1  
„Generierung von strukturierten Dokumenten“  
Ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient,  
mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte  
Erfolg eintritt, ist nur dann dem Patentschutz zugänglich, wenn es die Lösung eines konkreten  
technischen Problems mit technischen Mitteln lehrt. Allein die Nennung einer grundsätzlich  
technischen Problemstellung ohne Aufzeigen einer technischen Modifikation der zur  
Problemlösung dienenden Mittel, bspw der Datenverarbeitungsanlage, reicht nicht aus, um  
den technischen Charakter des Verfahrens zu begründen (Weiterführung der BGH-Rechtsprechung ""Anbieten interaktiver Hilfe"", ""Rentabilitätsermittlung"").

## 21 W (pat) 45/05

Normen: § 5 Abs. 2 PatG a. F.; § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG  
Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung  
1. Ein Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung, das folgende Schritte beansprucht:  
 i) Untersuchung mit Datenerhebung,  
 ii) Vergleich dieser Daten mit Normwerten,  
 iii) Feststellung einer Abweichung bei diesem Vergleich,  
 iv) Deutung der Abweichung als krankhafter Zustand, fällt unter das  
 Patentierungsverbot des § 5 Abs. 2 PatG a. F..  
2. Ein krankhafter Zustand gemäß Schritt iv) ist bereits gegeben, wenn durch das Verfahren  
 aufgrund der erhobenen Daten ein nicht normaler Zustand im Sinne von „nicht gesund“  
 gegenüber den Normwerten dargestellt wird.  
3. Die Beteiligung eines Arztes ist nicht erforderlich, so dass auch automatisch ablaufende  
 Verfahren oder Verfahren zur Selbstdiagnose unter das Patentierungsverbot fallen können.  
4. Die Anforderung der Vornahme des Diagnostizierverfahrens „am menschlichen oder  
 tierischen Körper“ gemäß § 5 Abs. 2 PatG a. F. ist bereits erfüllt, wenn lediglich der erste  
 Schritt i) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird.

## 11 W (pat) 4/08

Normen: § 47 Abs. 1 PatG, §§ 125 Satz 1, 126 Abs. 1 BGB  
Beschlussunterschrift  
""Oberschrift"" ist keine Unterschrift (Fortführung von BGHZ 113, 48, 51 - 54 = NJW  
1991, 487 f.).

## 20 W (pat) 38/04

Normen: §§ 59 Abs. 1 S. 1, Mitt. Präs. DPMA 9/94  
Firmenbriefkopf  
Firmenbezeichnungen auf Briefköpfen und Adressenzusätze auf schriftlichen Erklärungen  
von Firmen und anderen juristischen Personen sind jedenfalls dann lediglich als interne  
Organisationskennzeichen des Absenders anzusehen, wenn das Organisationskennzeichen  
des Empfängers, z. B. eine beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegte Allgemeine  
Vollmacht, eindeutig kenntlich gemacht wird und dadurch die Erklärung eindeutig einer bestimmten juristischen Person zuzuordnen ist.

## 23 W (pat) 49/07

Normen: PatG §§ 73 Abs. 3 Satz 1, Satz 3, 123 Abs. 1, Abs. 3,  
 Abs. 4, 99 Abs. 1, ZPO § 85 Abs. 2  
Gehäusestruktur  
1. Im Fall der Versäumung der Beschwerdefrist und einer deshalb beantragten  
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist eine Zuständigkeit der Prüfungsstelle zur  
Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag nur dann anzunehmen, wenn sie der  
Beschwerde abhelfen und - als vorbereitende Entscheidung - die beantragte  
Wiedereinsetzung gewähren will (BPatGE 25, 119, 120 f.).  
2. Hilft die Prüfungsstelle der Beschwerde unter Gewährung einer Wiedereinsetzung nicht ab, ist das Bundespatentgericht zu einer eigenen Entscheidung über  
den Antrag auf Wiedereinsetzung berufen. § 123 Abs. 4 PatG bezweckt keinen  
Vertrauensschutz in begünstigende Entscheidungen über die Wiedereinsetzung durch  
eine unzuständige Stelle.  
3. Ein Anwalt, der einen anderen Anwalt mit der Einlegung eines Rechtsmittels  
beauftragt, muss in geeigneter Weise überwachen, ob der Auftrag eingegangen und  
zur Ausführung angenommen worden ist. Die Sorgfaltspflicht des beauftragenden  
Bevollmächtigten erschöpft sich somit nicht im rechtzeitigen Absenden des  
Auftragsschreibens. Der anwaltliche Bevollmächtigte, der einen Rechtsmittelauftrag  
erteilt, muss vielmehr auch dafür Sorge tragen, dass der beauftragte Anwalt den  
Auftrag innerhalb der Rechtsmittelfrist bestätigt. Auch hat er den rechtzeitigen Eingang  
dieser Bestätigung zu überwachen.

## 23 W (pat) 334/05

Normen: § 59 Abs. 1 PatG  
Leistungshalbleiterbauelement  
Die Nennung einer nicht vorveröffentlichten Druckschrift zur Substantiierung eines  
auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegründeten Einspruchs führt zu einem  
Mangel bezüglich seiner Zulässigkeit, denn sie betrifft die förmlichen Anforderungen  
an den Einspruch.

## 19 W (pat) 303/05

Normen: § 59 PatG; §§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2  
 Patentkostengesetz;  
 Anlage Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1  
 Patentkostengesetz  
Einspruchsgebühren bei „gemeinsamem“ Einspruch  
Auch schon vor Hinzufügung eines (klarstellenden) Absatzes 2 im Vorspann A zum  
Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG war die Einzahlung nur einer Einspruchsgebühr bei mehreren Einsprechenden nicht ausreichend (Anschluss an BPatG vom  
24.1.2005, Az.: 11 W (pat) 345/04 und 19 W (pat) 317/02 - a. Az.: 20 W (pat) 309/03 vom  
1.12.2003).

## 8 W (pat) 308/03

Normen: §§ 21 Abs. 1 Nr. 3; 7 und 8 PatG, § 6 Abs. 2 PatKostG und  
 Art. 6 Nr. 6 (zu Teil A Abs. 2 der Vorbemerkung zum Gebührenverzeichnis) des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen  
 Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom  
 21. Juni 2006, BGBl Teil I, Nr. 28, Seite 1318, 1321, §§ 4 Abs. 2; 5, 6  
 und 7 ArbEG  
Schweißheizung für Kunststoffrohrmatten  
1. Ein Patentmitinhaber ist als Verletzter einer widerrechtlichen Entnahme zum  
 Einspruch berechtigt, wenn er den Einspruch nicht auf die fehlende Patentfähigkeit  
 oder die Fassung des Patents, sondern auf die fehlerhafte Zuordnung der Erfindung  
 sowie auf die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten stützt (in Fortführung von  
 BGH GRUR 1996, 42 - Lichtfleck).  
2. Die Entscheidung über den Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme setzt die  
 Bejahung der Schutzfähigkeit des erteilten Patents nicht voraus (in Abkehr von der  
 älteren Rechtsprechung des BGH, Urt. v. 13.7.1965 - Ia ZR 45/64 und BPatG,  
 Beschl. 8 W (pat) 135/97 sowie 8 W (pat) 332/02 zum Beschluss des BGH v.  
 24.7.2007 - X ZB 17/05 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge).  
3. Ein gemeinsamer Einspruch einer GmbH und ihres Geschäftsführers wegen  
 widerrechtlicher Entnahme, der im Jahr 2002 und damit vor dem 1. Juli 2006 unter  
 Zahlung einer Einspruchsgebühr eingelegt worden ist, gilt nicht gemäß § 6 Abs. 2  
 PatKostG als nicht erhoben, da das Änderungsgesetz vom 21. Juni 2006 mit der  
 gesonderten Erhebung der Einspruchsgebühr für jeden Antragsteller durch die  
 Einfügung des neuen Absatzes 2 der Vorbemerkung unter Teil A des  
 Gebührenverzeichnisses insoweit eine Neuregelung darstellt.

## 11 W (pat) 16/08

Normen: § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG; §§ 125 Satz 1, 126 Abs. 1  
 BGB  
""Unterschriftsmangel""  
Die Beschwerde gegen einen als Ausfertigung zugestellten, in der Urschrift jedoch  
nicht unterschriebenen und deshalb unwirksamen (nichtigen) Beschluss der  
Prüfungsstelle ist zulässig, aber gegenstandslos.  
Ein - insbesondere im Schriftvergleich - ersichtlich als Handzeichen der Paraphe  
verwendetes Buchstabenkürzel stellt keine Unterschrift dar (Anschluss an BGH NJW  
1994, 55; 1997, 3380; 2005, 3775).

## 20 W (pat) 324/05

Normen: §§ 66, 265 Abs. 2 ZPO; § 99 Abs. 1 PatG  
Kindersitzerkennung  
Zu den Voraussetzungen, unter denen ein Beitritt zum Einspruchsverfahren auf Seiten der  
Einsprechenden nach § 66 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG zuzulassen ist.

## 21 W (pat) 20/06

Normen: § 59 Abs.1 PatG  
Patentanwalt als Einsprechender  
1. Lässt die am letzten Tag der Einspruchsfrist eingereichte Einspruchsschrift die  
 Person des Einsprechenden offen, muss durch Auslegung festgestellt werden, ob  
 sich aus dem objektiven Erklärungsinhalt des Schreibens eine eindeutige Zuordnung  
 zu einer bestimmten Person ermitteln lässt.  
2. Um den Patentanwalt, der den Einspruchsschriftsatz verfasst hat, selbst eindeutig als  
 Einsprechenden identifizieren zu können, reichen die Angabe des vollständigen  
 Namens, der Berufsbezeichnung und die Verwendung des Briefkopfs der Kanzlei,  
 dem der Patentanwalt angehört, allein nicht aus. Da Rechts- und Patentanwälte  
 üblicherweise im Namen Dritter tätig werden, sind weitere Umstände erforderlich, aus  
 denen sich ergibt, dass der Anwalt außerhalb seiner beruflichen Stellung nicht für  
 einen Dritten, sondern im eigenen Namen auftreten wollte.  
3. Lässt der Gesamtinhalt des Einspruchsschriftsatzes aus Empfängersicht mehrere  
 Alternativen zu, ist eine eindeutige Identifizierung des Einsprechenden nicht möglich  
 und der Einspruch unzulässig.

## 20 W (pat) 312/05

Normen: § 59 Abs. 1 PatG  
""Auslösevorrichtung""  
Fehlt es an einem besonderen eigenen Rechtsschutzinteresse für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, hat dies zur Folge, dass der Einspruch nachträglich unzulässig wird und  
daher zu verwerfen ist.

## 11 W (pat) 29/04

Normen: §§ 21 Abs. 1 Nr. 3, 59 Abs. 1, 61 Abs. 1 Satz 2 PatG,  
 § 308 ZPO  
Prüfungskompetenz bei widerrechtlicher Entnahme  
1. Da der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme nach seiner Bedeutung und Funktion lediglich im Individualinteresse des allein einspruchsberechtigten Verletzten liegt  
 und sonst damit keine öffentlichen Interessen wahrgenommen werden, reicht die (erstinstanzliche) Prüfungsbefugnis nicht soweit, ein Einspruchsverfahren mit dem Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme außerhalb einer zulässigen Geltendmachung  
 des Verletzten nach dem Untersuchungsgrundsatz von Amts wegen zu betreiben und  
 damit den Widerrruf des Patents zu begründen (Einschränkung von BGH GRUR 1995,  
 333, 335-337 - Aluminium-Trihydroxid). Vielmehr muss das Einspruchsverfahren hinsichtlich widerrechtlicher Entnahme dem Verhandlungsgrundsatz und der Dispositionsmaxime überlassen bleiben.  
2. Das Einspruchsverfahren wird grundsätzlich ebenso wie nach Rücknahme des Einspruchs fortgesetzt, wenn der Einsprechende ohne Rechtsnachfolger erloschen ist (Anschluss an BPatGE 1,78 f.).  
3. Die Regelung der Verfahrensfortsetzung ohne den Einsprechenden ist im Bereich der  
 widerrechtlichen Entnahme aber nicht anwendbar (im obiter dictum erwogen in BGH  
 GRUR 1996, 42, 44 - Lichtfleck; h.M. vgl. z. B. BPatGE 36, 213; Einspruchsrichtlinien  
 des DPMA).  
 Ebenso wie der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme im Einspruchsverfahren nicht von Amts wegen eingeführt oder aufgegriffen werden darf, kann er auch nach  
 Ausscheiden des Einsprechenden nicht weiter verfolgt werden.

## 12 W (pat) 366/03

Normen: PatG §§ 20, 59, 61; GmbHG §§ 60, 65; FGG § 141 a  
Scherenhubtisch  
Eine GmbH ist nach ihrer Löschung im Handelsregister gemäß FGG § 141 a nicht mehr parteifähig und scheidet aus dem Einspruchsverfahren aus. Der Untergang der Einsprechenden  
führt aber nicht zur Beendigung des Einspruchsverfahrens. Vielmehr wird dieses ohne die  
Einsprechende von Amts wegen fortgesetzt. Die Situation ist mit der nach Rücknahme eines  
zulässigen Einspruchs vergleichbar.

## 12 W (pat) 348/03

Normen: PatG §§ 3, 31, 32, 50, 58, 59 GebrMG § 8  
Heizungsanlage  
Eine nationale Patentanmeldung mit älterem Zeitrang gilt nur dann als Stand der Technik  
nach PatG § 3 Abs. 2, wenn sie im Rahmen des Anmeldeverfahrens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sei es nach PatG § 31 Abs. 2 i. V. m. § 32 Abs. 5, sei es nach PatG  
§ 58 Abs. 1. Es genügt nicht, wenn der Inhalt der älteren Anmeldung im Verfahren eines aus  
der älteren Anmeldung abgezweigten Gebrauchsmusters der Öffentlichkeit zugänglich wird.

## 23 W (pat) 37/04

Normen: PatG § 3, § 38, EPÜ Art. 54  
""Geräteschrank""  
Zur Frage des Offenbarungsumfangs bezüglich Ausführbarkeit und Änderungen des Patentanspruchs (im Anschluss an BGH ""Olanzapin"").

## 6 W (pat) 312/06

Normen: § 62 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG  
Kostenauferlegung im Einspruchsverfahren nach Patentverzicht  
1. Die Auferlegung der Kosten des Einspruchsverfahrens gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG  
 erfordert stets die Feststellung von Tatsachen, die es - abweichend vom Normalsfall -  
 aus Billigkeitsgründen rechtfertigen, die Kosten ganz oder teilweise ausnahmsweise  
 einem der Beteiligten aufzuerlegen.  
2. Der Verzicht auf das Streitpatent am Tag vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung  
 stellt für sich genommen keinen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten dar, der  
 zur Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG  
 führt.

## 6 W (pat) 330/05

Normen: § 21 Abs. 1 Nr. 3, § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, 46 Abs. 1 PatG  
Kugelgelenk  
Die Rücknahme des zulässigen einzigen Einspruchs beendet entgegen dem Wortlaut des  
§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG das Einspruchsverfahren, wenn dieser Einspruch ausschließlich auf  
den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt war und das Streitpatent auf  
den Einsprechenden übertragen worden ist.  
Die Beendigung des Einspruchsverfahrens ist aus Gründen der Rechtssicherheit durch  
Beschluss festzustellen.

## 21 W (pat) 45/06

Normen: § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG,  
 § 5 Abs. 2 PatG a. F., § 48 PatG  
Katheternavigation  
Bei einem Verfahren zur Bildgebung und Navigation eines medizinischen Instruments in  
einem menschlichen oder tierischen Körper handelt es sich zumindest dann um ein unter  
das Patentierungsverbot des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG fallendes Verfahren zur chirurgischen  
Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, wenn dabei als ein zwingender  
Verfahrensschritt invasiv ein medizinisches Instrument, z. B. ein Katheter eingeführt wird.

## 11 W (pat) 323/06

Normen: §§ 21 Abs. 1, 2 u. 4, 59 Abs. 1, 7 Abs. 1 PatG,  
 § 7 Abs. 1 ArbEG  
Einspruch als unzulässige Rechtsausübung  
1. Hat der Arbeitnehmererfinder seine Diensterfindung selbst angemeldet, bevor er sie dem  
Arbeitgeber meldete, ist der Einspruch des Arbeitgebers gegen das erteilte Patent nicht  
deshalb unzulässig, weil er die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat.  
2. Der Einspruch wird nicht allein dadurch unzulässig, dass die Einsprechende durch Erwerb und Umschreibung des angegriffenen Patents selbst Patentinhaberin geworden ist.  
3. Nach Umschreibung des Patents auf die Einsprechende als Patentinhaberin hängt die  
weitere Zulässigkeit des Einspruchs jedoch davon ab, ob die Einsprechende ein legitimes  
Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung des Einspruchs besitzt.

## 21 W (pat) 301/08

Normen: §§ 59, 61, 81 Abs. 2 PatG; § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO;  
Radauswuchtmaschine  
1. Erlischt ein Patent während des Einspruchsverfahrens und macht der Einsprechende kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis für einen rückwirkenden Widerruf  
 geltend, ist der Einspruch weder unzulässig geworden noch ist das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzuführen.  
2. Das Einspruchsverfahren ist in diesem Fall in der Hauptsache erledigt.  
3. Die Erledigung ist aus Gründen der Rechtssicherheit in einem Beschluss auszusprechen, der der formellen Rechtskraft - im Verfahren vor dem Deutschen  
 Patent- und Markenamt der formellen Bestandskraft - fähig ist. Sie kann nicht im  
 Wege eines Aktenvermerks durch den Rechtspfleger festgestellt werden.  
 (im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff. - Vornapf; 14. Senat, Beschluss  
 vom 26. November 2008, 14 W (pat) 340/04; 9. Senat, Beschluss vom  
 28. April 2008, 9 W (pat) 314/05; entgegen 20. Senat, Beschluss vom  
 19. November 2008, GRUR 2009, 612 - Auslösevorrichtung; 12. Senat,  
 Beschluss vom 19. Januar 2009, 12 W (pat) 366/03; Beschluss vom  
 19. Februar 2009, 12 W (pat) 355/04; Beschluss vom 3. März 2009,  
 12 W (pat) 323/03; Beschluss vom 5. März 2009, 12 W (pat) 21/04; 9. Senat,  
 Beschluss vom 9. März 2009, 9 W (pat) 405/04).

## 19 W (pat) 5/08

Normen: PatG §§ 59 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 Abs. 1  
Winkelmesseinrichtung  
An die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wird angeschlossen, wonach ein  
erteiltes Patent, welches in den Ansprüchen ein erweiterndes, über den Inhalt der  
ursprünglichen Anmeldung hinausgehendes Merkmal aufweist, dessen Streichung zu  
einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, durch einen sogenannten Disclaimer beschränkt aufrecht erhalten werden kann. Dazu dient die Aufnahme einer  
Erklärung in die Beschreibung, dass das betreffenden Merkmal eine unzulässige Erweiterung des Patents darstellt (vgl. u. a. BPatG BlPMZ 1989, 53 - Flanschverbindung; BPatGE 42, 57 - Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige; BPatGE 45, 80 -  
Automatische Umschaltung).  
Eine solche Beschränkung des Patents ist auch hinsichtlich mehrerer Merkmale zulässig, soweit die mit dem Disclaimer versehenen erweiternden Merkmale ausreichend klar definiert und widerspruchsfrei zu den übrigen Merkmalen sind sowie  
außerdem die Patentansprüche bei Außerachtlassung der in dem Disclaimer bezeichneten erweiternden Merkmale sprachlich vollständig und hinsichtlich der übrigen Merkmale inhaltlich klar bleiben.

## 20 W (pat) 47/05

Normen: § 46 Abs. 1, § 48 PatG  
Verstärker  
1. Zur Frage, ob ""unklare"" Anspruchsmerkmale ein Zurückweisungsgrund für eine Patentanmeldung sein können.  
2. Im patentrechtlichen Anmeldeverfahren kann die Durchführung einer Anhörung dann  
 sachdienlich und damit verfahrensrechtlich geboten sein, wenn sich der Anmelder  
 sichtlich darum bemüht hat, den Bedenken des Prüfers Rechnung zu tragen, und der  
 Prüfer die Anmeldung weiterhin zurückweisen will. Das gilt jedenfalls dann, wenn der  
 Prüfer einen Zurückweisungsgrund geltend macht, der keine Rechtsgrundlage im Patentgesetz hat (hier: ""unklare"" Anspruchsmerkmale).

## 15 W (pat) 36/08

Normen: AEUV Art. 267  
 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 Art. 13 Abs. 1  
 Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 Art. 36 I PatG §§ 16a,  
 49a  
Sitagliptin  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009  
über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (kodifizierte Fassung) folgende Frage  
zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
Kann ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel erteilt werden, wenn der Zeitraum  
zwischen der Einreichung der Anmeldung für das Grundpatent und dem Zeitpunkt der ersten  
Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft kürzer ist als fünf Jahre?

## 20 W (pat) 94/05

Normen: § 46 Abs. 1, §§ 48, 80 Abs. 3 PatG  
Sachdienlichkeit der Anhörung  
""Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfsantrag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen hat,  
stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwerwiegender Verfahrensfehler dar.""

## 15 W (pat) 25/08

Normen: Art. 2, Art. 3 b) Verordnung (EG) Nr. 469/2009  
Hylan A und Hylan B  
Die CE-Kennzeichnung eines Medizinproduktes nach der Richtlinie 93/42/EWG des Rates  
vom 14. Juni 1993 ist weder ein verwaltungsrechtliches Genehmigungsverfahren im Sinne  
des Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, noch kann sie einem solchen gleichgestellt  
werden.

## 11 W (pat) 15/06

Normen: § 128 Abs. 3 ZPO, §§ 78 Nr. 1, 80 Abs. 3 und 4, 99  
 Abs. 1 PatG  
Mikro-Schweißspitze  
Auch einer beantragten mündlichen Verhandlung bedarf es nicht, wenn nur noch über den  
Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden ist.

## 6 W (pat) 327/06

Normen: PatG § 109 Abs. 1 Satz 1, GKG § 21 Abs. 1 und 2  
Kosten der Rechtsbeschwerde  
1. Verweist der Bundesgerichtshof die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung,  
 auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht  
 zurück, hat das Bundespatentgericht neben der Frage einer Auferlegung der außergerichtlichen Kosten aus Billigkeitsgründen gem. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG gegebenenfalls auch zu prüfen, ob eine Nichterhebung der Gerichtskosten gem. GKG § 21  
 Abs. 1 in Betracht kommt.  
2. Liegt eine unrichtige Sachbehandlung i. S. v. GKG § 21 Abs. 1 vor, die für die Rechtsbeschwerde ursächlich war, ist aufgrund dieser zwingenden Vorschrift eine ausdrückliche Entscheidung von Amts wegen erforderlich, dass (Gerichts-)Kosten nicht erhoben  
 werden.

## 11 W (pat) 30/09

Normen: §§ 123 Abs. 3 und 4, 73 Abs. 3 PatG  
Heiz- oder Kühlplatte  
Hat die Prüfungsstelle des Patentamts auf Antrag des Anmelders und Beschwerdeführers  
die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist durch Beschluss gewährt, obwohl sie dafür wegen Nicht-Abhilfe der Beschwerde nicht zuständig war, wird diese an sich unanfechtbare  
Entscheidung wirkungslos, sobald das Patentgericht in seiner Zuständigkeit rechtmäßig über  
den Wiedereinsetzungsantrag entschieden hat, ohne dass es einer Aufhebung des patentamtlichen Wiedereinsetzungsbeschlusses bedarf, für die es auch keine Rechtsgrundlage gäbe.

## 7 W (pat) 333/06

Normen: §§ 20, 21, 59, 61 PatG  
Vorrichtung zum Heißluftnieten  
1. Auch das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren kann sich in der Hauptsache erledigen; denn bei der Erledigung der Hauptsache handelt es sich um einen allgemeinen Verfahrensgrundsatz, der in allen Verfahrensarten zum Tragen kommen kann.  
2. Erlischt das Patent infolge eines Patentverzichts oder der Nichtzahlung der Jahresgebühr nach  
 § 20 Abs. 1 PatG, erledigt sich das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren allerdings  
 nur zum Teil, weil hierdurch das Rechtsschutzziel des Einspruchs nicht verwirklicht wird. Dieses  
 ist nämlich auf die (nachträgliche) Beseitigung der Patenterteilung als begünstigender Verwaltungsakt mit Doppelwirkung gerichtet. Eine solche Wirkung kommt dem Erlöschen des Patents  
 jedoch nicht zu. Vielmehr lässt das Erlöschen des Patents die Geltung dieses Verwaltungsaktes  
 unberührt und verkürzt lediglich die sich aus der Patenterteilung ergebende Schutzdauer des  
 Patents nach § 16 PatG. Damit kann es aber nur zu einer teilweisen Verwirklichung des mit dem  
 Einspruch verfolgten Rechtsschutzziels führen.  
3. Die Annahme einer vollständigen Erledigung der Hauptsache kann nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Einsprechende nach dem Erlöschen des Streitpatents ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis (abweichend von BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf; BPatG [20. Senat] GRUR  
 2009, 612 - Auslösevorrichtung) oder ein besonderes Interesse analog § 113 Abs. 1 Satz 4  
 VwGO (abweichend von BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - Radauswuchtmaschine) geltend  
 macht. Aus demselben Grund scheidet auch eine Verwerfung des Einspruchs als nachträglich unzulässig geworden entgegen BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - Auslösevorrichtung aus.  
4. Das Erfordernis eines besonderen Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden nach dem Erlöschen des Streitpatents kann auch nicht damit begründet werden, mit dem Erlöschen des Patents  
 sei das Allgemeininteresse an seiner nachträglichen Beseitigung generell, d. h. unabhängig vom  
 konkreten Einzelfall entfallen. Da das Gesetz den auf die rückwirkende Beseitigung eines Verwaltungsaktes gerichteten Einspruch ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet hat, besteht das Allgemeininteresse auch an der rückwirkenden Beseitigung der Patenterteilung, ist also  
 auch auf die Beseitigung seiner Folgen für die Zeit vor dem Erlöschen des Patents gerichtet.  
 Daher gehören zum Allgemeininteresse auch die Interessen derjenigen, welche bereits vor dem  
 Erlöschen des Patents von diesem als Verletzer oder Lizenznehmer betroffen worden sind. Damit  
 ist die Ansicht, das Allgemeininteresse rechtfertige die auf Beseitigung der Patenterteilung gerichteten Anträge des Einsprechenden nur so lange, wie das Patent noch wirksam und in Kraft sei  
 (so aber BPatG 4 W (pat) 9/86, wiedergegeben in: BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf; zustimmend BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 - Radauswuchtmaschine), nicht zu vereinbaren.  
 Da das Allgemeininteresse vom Gesetz vorausgesetzt wird, muss sein Wegfall vielmehr von  
 -2-  
 Amts wegen ausdrücklich im jeweiligen Einzelfall konkret festgestellt werden; demgegenüber  
 lässt sich die Annahme eines generellen Wegfalls des Allgemeininteresses weder aus § 59 Abs. 2  
 PatG noch daraus, dass in der Vergangenheit ""allenfalls Einzelne"" betroffen seien noch durch  
 einen Hinweis auf die fortbestehende Möglichkeit zur Nichtigkeitsklage rechtfertigen (abweichend von BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - Radauswuchtmaschine).  
5. Mit einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses wäre allerdings auch das mit  
 dem Einspruch verfolgte rechtliche und wirtschaftliche (Individual-) Interesse des Einsprechenden befriedigt. Da bereits zweifelhaft ist, ob ein vom Allgemeininteresse nicht bereits erfasstes Individualinteresse - insbesondere ein ideelles - überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis begründen kann, kann dahinstehen, aus welchem rechtlichen Grund sich bei einem konkret festgestellten Wegfall des Allgemeininteresses das Erfordernis zur Darlegung eines besonderen  
 Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden ergeben könnte. Die hierfür gegebenen Begründungen (BGH GRUR 1997, 615 - Vornapf; BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - Radauswuchtmaschine) vermögen hierzu allerdings nicht zu überzeugen.  
6. In erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - Künstliche Atmosphäre ist das Einspruchsverfahren aber in der Hauptsache (insgesamt) erledigt, wenn über das Erlöschen des  
 Streitpatents hinaus auszuschließen ist, dass auch für die Vergangenheit noch Ansprüche aus  
 dem Patent gegenüber dem Einsprechenden oder Dritten geltend gemacht werden können. Da  
 dem Patentamt oder dem Bundespatentgericht solche Feststellungen aber von Amts wegen verschlossen sind, obliegt es daher dem Patentinhaber, im konkreten Einzelfall einen solchen Wegfall des Allgemeininteresses darzulegen und ggf. nachzuweisen. Hierfür reicht es aus, wenn der  
 Patentinhaber gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt eine allgemeine Freistellungserklärung für alle Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit abgibt oder ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit dem Ziel des Widerrufs des Streitpatents betreibt.  
 Zwar wird auch hierdurch das eigentliche Rechtsschutzziel des Einspruchs nicht erreicht, die  
 Kombination von Patenterlöschung und Freistellungserklärung führt wegen des hiermit verbundenen vollständigen Ausschlusses von Ansprüchen aus der streitgegenständlichen (angeblichen) Erfindung aber zu denselben (tatsächlichen, insbesondere wirtschaftlichen) Folgen wie  
 der Widerruf des Streitpatents, so dass das Ziel des Einspruchs auf eine andere Art und Weise als  
 durch den Widerruf des Patents erreicht wird. Dies reicht nach der zivil- und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung für die Bejahung einer Erledigung der Hauptsache aus, so dass in  
 diesen Fällen, ohne dass es einer Prüfung eines evtl. Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden noch bedürfte, die Erledigung des Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahrens in der  
 Hauptsache ausdrücklich von Amts wegen festzustellen ist.

## 11 W (pat) 14/09

Normen: § 40 PatG, Art. 4 Lit. A. PVÜ, §§ 51, 52, 56 ZPO,  
 §§ 106, 181, 1629 BGB  
Unterbekleidungsteil  
1. Das Prioritätsrecht ist ein selbständiges, frei übertragbares Recht. Die Übertragung des  
 Prioritätsrechts auf einen Rechtsnachfolger unabhängig von einer Übertragung der  
 prioritätsbegründenden Voranmeldung oder des daraus entstandenen Vollrechts ist  
 ebenso wie bei einer ausländischen Priorität (Unionspriorität) auch zur Inanspruchnahme einer inländischen Priorität zulässig und genügend.  
2. Zur rechtswirksamen Inanspruchnahme der Priorität muss die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder als Rechtsnachfolger vor der Prioritätserklärung stattgefunden haben, die nach dem Anmeldetag der Nachanmeldung liegen kann.  
 Da es im Patentrecht keine kleinere Zeiteinheit als einen Tag gibt und der Anmeldetag  
 ab seinem Tagesbeginn gilt, muss das Prioritätsrecht zumindest am Tag vor der Prioritätserklärung übertragen worden sein.  
3. Die Angabe des gesetzlichen Vertreters einer prozessunfähigen natürlichen Person ist  
 für Patentanmeldungen nicht vorgeschrieben, so dass der Mangel der Prozessfähigkeit  
 und die Verfahrensvoraussetzung der gesetzlichen Vertretungsmacht nicht ohne Weiteres von Amts wegen berücksichtigt werden können.

## 20 W (pat) 20/09

Normen: PatG § 16 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2;  
 § 17 Abs. 2;  
 §§ 45, 46 Abs. 1, § 48  
Zusatzanmeldung  
1. Anders als in den Verfahren über Teilungs- oder Ausscheidungsanmeldungen haben  
 Bescheide und Verwaltungsakte des Deutschen Patent- und Markenamts, die vor Einreichung einer Zusatzanmeldung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG in Bezug auf die  
 Hauptanmeldung ergangen sind, keine Geltung für das Verfahren über die Zusatzanmeldung. Das folgt aus dem notwendigen materiellen Unterschied zwischen Hauptund Zusatzanmeldung.  
2. Es verletzt den Anspruch des Zusatzanmelders auf rechtliches Gehör, wenn die Prüfungsstelle die Zusatzanmeldung zurückweist, ohne dem Anmelder - sei es im Wege  
 eines Prüfungsbescheides gemäß § 45 PatG, sei es im Wege einer Anhörung gemäß §  
 46 Abs. 1 PatG - Gelegenheit zu geben, sich zu den Beanstandungen zu äußern, mit  
 denen die Zurückweisung begründet wird. Das gilt auch dann, wenn die Zusatzanmeldung aus denselben Gründen zurückgewiesen wird, aus denen bereits die Hauptanmeldung beanstandet worden war.

## 21 W (pat) 10/09

Normen: §§ 39, 73 PatG; § 145 ZPO; §§ 13, 17a Abs. 2 GVG  
Vorrichtung zur Detektion von Wasser in Brennstofftanks von Flugzeugen  
1. Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, führt dies nicht dazu,  
 dass die Teilanmeldung im Beschwerdeverfahren anfällt. Die Rechtsfigur der Prozesstrennung nach § 145 ZPO kann auf diese Teilung nicht angewendet werden.  
2. Aufgrund der Teilungserklärung entsteht gemäß § 39 Abs. 1 S. 3 PatG eine neue Anmeldung, für die Prüfungsantrag gestellt worden ist. Diese ist gegenüber der Stammanmeldung ein neuer Verfahrensgegenstand.  
3. Da die Anfallwirkung (der Devolutiveffekt) einer Beschwerde alleine den Streitgegenstand der erstinstanziellen Entscheidung erfasst, kann Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens auch nur der Inhalt der Stammanmeldung sein, nicht die Teilanmeldung,  
 über die mangels Existenz im Zeitpunkt des Zurückweisungsbeschlusses nicht entschieden worden ist.  
4. Für eine derartige Teilungsanmeldung ist der Rechtsweg zum Deutschen Patent- und  
 Markenamt eröffnet. Die Anmeldung muss daher gemäß §§ 13, 17a Abs. 2 S. 1 GVG  
 zur weiteren Bearbeitung an das allein zuständige Deutsche Patent- und Markenamt  
 verwiesen werden.

## 7 W (pat) 35/10

Normen: § 35 Abs. 2 PatG  
VCR-Antrieb  
Zum Nachweis eines von der Feststellung des Anmeldezeitpunktes durch das Patentamt abweichenden früheren tatsächlichen Eingangs der Anmeldeunterlagen bei deren Übermittlung  
per Fax (Fortführung von BGH, WM 2004, 648).

## 23 W (pat) 15/09

Normen: § 46 PatG  
Dünnfilmmagnetspeichervorrichtung  
Die Ablehnung eines Antrags auf Durchführung einer Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 PatG  
kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Wenn die Anmelderin substantiiert dargelegt hat,  
warum sie sich einem Anspruchsvorschlag der Prüfungsstelle nicht anschließen kann und  
sich in sachgerechter Weise mit den Darlegungen der Prüfungsstelle auseinandergesetzt  
hat, besteht keinerlei Anlass für die Annahme, die Anmelderin werde sich fundierten  
Gegenargumenten der Prüfungsstelle verschließen, so dass eine Diskussion der strittigen  
Punkte in einer Anhörung von vorneherein keinen Sinn habe.

## 23 W (pat) 47/09

Normen: § 38 PatG, § 21 PatG  
Speicherschaltungskomponente  
Ein auf die Einzelkomponente eines Gesamtsystems gerichteter Patentanspruch ist  
unzulässig, wenn dieser Merkmale enthält, die nach der ursprünglichen Offenbarung  
ausschließlich auf den Aufbau und die Funktion des Gesamtsystems, nicht aber einzelner  
Komponenten zurückzuführen sind.

## 8 W (pat) 331/06

Normen: § 21 Abs. 2 Satz 2 PatG  
 § 61 Abs. 4 PatG  
Bearbeitungsstation  
Wird das Patent im Einspruchsverfahren in veränderter Fassung verteidigt, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die Widerrufsgründe zu prüfen (BGH GRUR  
1998, 901 - Polymermasse). Dies schließt auch die formalrechtliche Zulässigkeit der geänderten Fassung mit ein, so dass es erforderlich sein kann, neben zulässig eingeschränkten Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die Zeichnungen, mit anzupassen, um eine gewährbare Fassung des Patents zu erhalten.  
Dabei kann unter Berücksichtigung des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2 Satz 2 und 61  
Abs. 4 PatG im Wege der Analogie auf formalrechtliche Anmeldebestimmungen  
zurückgegriffen werden, die für die Bestimmung des Schutzbereichs relevant sein können,  
wie das Verbot der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung der Erfindung  
notwendigen Angaben in die Beschreibung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und die Unzulässigkeit  
von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6 Satz 1 PatV).  
Eine Regel, wonach im Falle der Verteidigung des Patents mit beschränkten Ansprüchen auf  
die Anpassung der Beschreibung und/oder Zeichnungen verzichtet werden kann, wenn dies  
zur Auslegung bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht erforderlich ist, kann dem Gesetz  
hingegen nicht entnommen werden (Abgrenzung zu 7. Senat v. 26. März 1997 (7 W (pat)  
64/95).

## 15 W (pat) 11/07

Normen: § 48 PatG, § 80 Abs. 3 PatG  
Teilbeschluss  
Wird im Patenterteilungsverfahren der Hauptantrag durch Teilbeschluss zurückgewiesen,  
obwohl der Hilfsantrag entscheidungsreif - und auch gewährbar - ist, so stellt dies eine  
unangemessene und den Grundsätzen der Verfahrensökonomie widersprechende  
Sachbehandlung dar (in Fortführung von 17 W (pat) 28/08 und 17 W (pat) 87/07).  
Ein solcher Verfahrensfehler rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80  
Abs. 3 PatG.

## 21 W (pat) 308/08

Normen: §§ 59, 61 Abs. 1 PatG  
Optische Inspektion von Rohrleistungen  
1. Dass ein Einsprechender nach Erlöschen des Patents kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis geltend  
 gemacht hat, führt regelmäßig zur Erledigung des Einspruchsverfahrens.  
2. Der Annahme einer Erledigung steht nicht entgegen, dass das Patent nicht widerrufen und damit  
 das Ziel des Einspruchsverfahren nicht erreicht oder der Erteilungsbeschluss nicht mit Wirkung  
 ex tunc beseitigt worden wäre, ebenso wenig ein Fortbestand des Allgemeininteresses. Es ist  
 auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegenüber der Allgemeinheit eine Freistellungserklärung abgibt.  
 (im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff - Vornapf; BPatGE 51, 128 ff - Radauswuchtmaschine, in Abgrenzung zu BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 7 W (pat) 333/06 - Vorrichtung zum Heißluftnieten, Leitsätze veröffentlicht in Mitt 2011, 71).

## 7 W (pat) 130/11

Normen: §§ 21, 59, 61 PatG  
Unterseeboot  
1. Das Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren ist in der Hauptsache erledigt, wenn der  
 Einspruch allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG)  
 gestützt wurde und der Einsprechende seinen Einspruch zurückgenommen hat.  
2. Der Erledigung steht dabei § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, demzufolge das Einspruchsverfahren nach  
 Einspruchsrücknahme von Amts wegen fortzusetzen ist, nicht entgegen. Dabei ist schon fraglich,  
 ob diese dem Allgemeininteresse dienende Vorschrift auf den Fall eines allein auf § 21 Abs. 1  
 Nr. 3 PatG gestützten Einspruchs, der ausschließlich der Verfolgung eines Individualinteresses  
 dient, überhaupt anwendbar ist. Ungeachtet dessen scheidet aber auch bei Anwendung dieser  
 Vorschrift jede Sachprüfung der widerrechtlichen Entnahme von Amts wegen aus (Anschluss an  
 BPatGE 36, 213).  
3. Der Ausschluss der Sachprüfung und die damit gegebene Erledigung der Hauptsache ist  
 entgegen BPatGE 47, 141, 143 f. - Aktivkohlefilter nicht davon abhängig, ob das Streitpatent auf  
 den Einsprechenden übergegangen ist. Dem steht auch BGH GRUR 1995, 333, 335 -  
 Aluminium-Trihydroxid nicht entgegen, dem zu Folge das Patentamt in seine Sachentscheidung  
 über den Einspruch auch Widerrufsgründe einbeziehen kann, auf die sich der Einsprechende  
 nicht gestützt hat; denn diese Entscheidung betrifft nur solche Einsprüche, die als  
 Popularrechtsbehelfe im Interesse der Allgemeinheit eine umfassende Prüfung der Patentfähigkeit verfolgen, nicht aber den nur dem Verletzten zustehenden Einspruch wegen einer  
 widerrechtlichen Entnahme. Es wäre aber mit dem (Individual-) Antrag des Verletzten, mit dem  
 dieser sein Erfinderrecht verfolgt, unvereinbar und ginge auch über dessen Rechtsschutzbegehren unzulässig hinaus, wenn nach einem wirksamen, allein auf die widerrechtliche Entnahme  
 gestützten Einspruch das Patent ohne Prüfung des einzigen geltend gemachten Widerrufsgrund  
 aus einem andern Widerrufsgrund, etwa wegen mangelnder Patentfähigkeit, den der Verletzte  
 weder geltend gemacht hat noch mit seinem Einspruch überhaupt, ohne sich in Widerspruch zu  
 seinem Antrag zu setzen, gleichzeitig verfolgen kann, widerrufen würde. Ungeachtet dessen  
 scheidet ein Widerruf aus sonstigem Grund nach der zutreffenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH a. a. O., ebenso BPatGE 36, 213 f.) im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ohnehin aus.

## 15 W (pat) 24/06

Normen: Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Art. 7 Abs. 1 der  
 Verordnung (EG) Nr. 1610/96  
 Art. 8 Abs. IV Richtlinie 91/414 § 11 Abs. 2 PflSchG  
Clothianidin  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Verordnung (EG)  
Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
1. Ist Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen  
 Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden  
 Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel dahin auszulegen, dass es der Erteilung  
 eines ergänzenden Schutzzertifikates für ein Pflanzenschutzmittel nicht entgegensteht,  
 wenn eine gültige Genehmigung nach Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG erteilt  
 wurde?  
2. Falls die Frage 1 bejaht wird:  
 Ist es nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erforderlich,  
 dass die Genehmigung zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats noch in Kraft ist?  
3. Falls die Frage 1 verneint wird:  
 Ist Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 dahin auszulegen, dass eine Anmeldung bereits vor Beginn der dort genannten Frist eingereicht werden kann?

## 7 W (pat) 66/09

Normen: §§ 42, 48, 59, 60, 79 PatG; Art. 103 GG  
Führen eines Leiterpfades für eine Schiebetür  
1. Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs ist als allgemeiner Rechtsstaatsgrundsatz auch im Einspruchsverfahren wie in allen Verwaltungsverfahren zu beachten.  
2. Dieser Grundsatz verbietet u. a. sog. Überraschungsentscheidungen, die vorliegen,  
 wenn die Patentabteilung von dem abweicht, was die Beteiligten bei vernünftiger Betrachtung des bisherigen Verfahrens erwarten dürfen (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; 86,  
 133,144 f.; 96, 189, 204; 108, 341 ff.). Zu den Verfahrensabläufen, die Grundlage dieser Erwartungshaltung der Beteiligten sein können, gehören insbesondere auch die  
 ausdrücklich oder stillschweigend während der Anhörung erteilten Hinweise der Patentabteilung. Ein solcher Hinweis liegt dabei nicht nur dann vor, wenn auf die gezielt  
 gestellte Frage eines Beteiligten (hier: ob mitgebrachte Hilfsanträge eingereicht werden  
 sollen) eine Antwort gegeben wird, sondern auch dann, wenn diese Frage unbeantwortet bleibt.  
3. Stellt eine Patentinhaberin im Einspruchsverfahren die Frage, ob sie mitgebrachte  
 Hilfsanträge einreichen soll, ist die Patentabteilung zwar nicht gehalten, sich zu den  
 Erfolgsaussichten der bislang gestellten Anträge der Patentinhaberin zu äussern. Ein  
 solcher Hinweis wäre in der Regel nicht nur wegen der noch nicht erfolgten abschließenden Beratung der Patentabteilung vor der Verkündung ihrer Entscheidung  
 schon aus tatsächlichen Gründen ausgeschlossen, sondern auch wegen Verletzung  
 der Neutralitätspflicht im Verhältnis zu den anderen Beteiligten unzulässig. Allerdings  
 gebietet es das Gebot rechtlichen Gehörs, eine solche Frage zumindest mit dem  
 Hinweis zu beantworten, dass eine abschließende Beurteilung der Erfolgsaussichten  
 der bisherigen Anträge nicht möglich ist, so dass die fragende Beteiligte aufgerufen ist,  
 selbst zu beurteilen, ob sie die angekündigten Hilfsanträge stellen möchte, wozu im  
 Zweifel aber wegen des noch offenen Ergebnisses der Verhandlung geraten werde.  
 Keinesfalls darf die Frage unbeantwortet bleiben oder gar der Patentinhaberin mitgeteilt  
 werden, dass die Vorlage von Hilfsanträgen ""unnötig"" sei. Dass eine solche Beantwortung der Frage wegen der - ebenfalls unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs - notwendig werdenden anschließenden Erörterung auch der weiter gestellten  
 Hilfsanträge in der Anhörung mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden ist, ist dabei  
 unabwendbar.  
 -2-  
4. Hat die Patentabteilung die Frage der Patentinhaberin nach der Stellung weiterer Hilfsanträge nicht entsprechend den vorstehenden Ausführungen beantwortet, ist in der  
 Regel der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache nach § 79 Abs. 1 Nr. 1  
 und 2 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Gleichzeitig  
 ist aus Billigkeitsgründen nach § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

## 7 W (pat) 306/11

Normen: §§ 99 PatG; §§ 265, 267 ZPO  
Maßstabträger  
Zum rügelosen Einlassen eines in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen Verfahrensbeteiligten zum Beteiligtenwechsel auf der Gegenseite.

## 7 W (pat) 17/11

Normen: §§ 59, 61 PatG  
Authentifizierungssystem  
Zu den formalen Anforderungen an einen sich für die (einzige) Geltendmachung des Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG auf einen druckschriftlichen Stand der Technik  
stützenden Einspruch (Anschluss an BGH GRUR 2009, 1089 Leistungshalbleiterbauelement; Abgrenzung zu BPatG [23. Senat] GRUR 2009, 285 und BPatG [20. Senat]  
20 W (pat) 390/05 Messeinrichtung und Verfahren zur berührungslosen Positionsermittlung).

## 11 W (pat) 350/06

Normen: § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. Hs. RVG i.V.m. § 62 Abs. 1  
 Satz 1 PatG, § 33 Abs. 1 und 2 RVG  
Regelgegenstandswert  
Fehlen im patentrechtlichen Einspruchsverfahren für die Schätzung des Gegenstandswertes  
genügende tatsächliche Anhaltspunkte, beträgt der Regelgegenstandswert zur Zeit  
60.000 Euro

## 17 W (pat) 43/09

Normen: § 59 (1) S. 4 PatG, § 21 (1) Nr. 2 PatG  
Fluoreszenzmikroskopiesystem  
Macht die Einsprechende mangelnde Ausführbarkeit nach § 21 (1) 2 PatG geltend und legt im  
Einzelnen dar, warum ihrer Ansicht nach der Fachmann an der Ausführung der patentierten  
Lehre gehindert ist, so kann dies für die Zulässigkeit des Einspruchs ausreichend sein, auch  
wenn die Interpretation des Patentanspruchs, welche dem Vorbringen des Einsprechenden  
zugrunde liegt, im Lichte der gesamten relativ komplexen Patentschrift gesehen zumindest  
teilweise falsch ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Interpretation nicht willkürlich erscheint, sondern aufgrund der Anspruchsformulierung und der in der Patentschrift  
angegebenen Aufgaben nahelegt.

## 8 W (pat) 701/10

Normen: §§ 59 Abs. 1, 61 Abs. 1, 62 Abs.1 PatG  
Verfahren zur Herstellung von Kunststoffbehältern für Flüssigkeiten  
1. Erlischt das Streitpatent im Laufe des Einspruchsverfahrens und legt der Einsprechende  
kein eigenes besonderes Rechtsschutzbedürfnis am Widerruf des Patents dar, so ist auch  
dann vom fehlenden Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden an der Fortsetzung des  
Einspruchsverfahrens auszugehen und die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache  
festzustellen, wenn der Patentinhaber den Einsprechenden nicht von Ansprüchen aus dem  
Patent für die Vergangenheit freigestellt hat.  
2. Für eine Rückzahlung der Einspruchsgebühr aus Billigkeitsgründen nach § 62 Abs. 1  
PatG ist es nicht ausreichend, wenn sich der Einsprechende zur Erhebung des Einspruchs  
herausgefordert sieht, weil er den Patentgegenstand nach seiner Ansicht auch für den  
Patentinhaber erkennbar offenkundig vorbenutzt hat.  
Hierfür ist auch nicht ausreichend, wenn der Patentinhaber unter dem Eindruck des  
Einspruchs und der Einspruchsbegründung das Streitpatent erlöschen lässt.

## 15 W (pat) 14/07

Normen: § 16 a PatG;  
 Art. 3 Abs. 1, Art. 1 Nr. 8, Nr. 3 der Verordnung (EG)  
 Nr. 1610/96  
 Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009  
Safener Isoxadifen  
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung des Art. 3 Abs. 1 und des  
Art. 1 Nr. 8 und Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für  
Pflanzenschutzmittel folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:  
Sind die Begriffe Erzeugnis in Art. 3 Abs. 1, Art. 1 Nr. 8 und Wirkstoff in Art. 1 Nr. 3 dieser  
Verordnung dahin auszule gen, dass auch ein Safener darunter fällt?  
BPatG 183  
11.06

## 8 W (pat) 32/07

Normen: § 20 PatG  
Schrumpfkappe  
1. Ein Teilverzicht auf das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG kann auch im  
Einspruchsverfahren erklärt werden.  
2. Führt ein im Einspruchsverfahren erklärter Teilverzicht zur teilweisen Erledigung des  
Verfahrens, so kann Unklarheiten über den Umfang der das Restpatent betreffenden  
Widerrufs- oder Aufrechterhaltungsentscheidung dadurch begegnet werden, dass Umfang  
und Zeitpunkt der Teilerledigung gesondert festgestellt werden.  
3. An die Klarheit und Bestimmtheit einer Erklärung des Verzichts nach § 20 Abs. 1 Nr. 1  
PatG sind strenge Anforderungen zu stellen. Für die Verzichtserklärung, auch für die im  
Laufe eines Einspruchsverfahrens abgegebene (Teil-) Verzichtserklärung, gelten jedoch die  
allgemeinen Auslegungsregeln, die keine derart hohen Anforderungen erlauben, dass nur  
ganz eindeutige, der Auslegung nicht oder kaum noch zugängliche Erklärungen als Verzicht  
angesehen werden können. Für die Annahme einer Verzichtserklärung reicht es vielmehr  
aus, wenn der Wille, das Patent (oder Teile davon) aufzugeben, mit einer Klarheit und  
Bestimmtheit zutage tritt, dass die betreffende Erklärung des Patentinhabers aus der Sicht  
des Patentamts als Erklärungsempfänger unter Berücksichtigung der gesamten für das  
Patentamt erkennbaren Umstände des Einzelfalls (z. B. typische Interessenlage im  
Einspruchsverfahren u./o. konkrete Verfahrenssituation, Tragweite des Rechtsverzichts, Art  
der Formulierung, etwaige Begleiterklärungen oder -handlungen usw.) als eine über die  
bloße prozessuale Nichtverteidigung hinausgehende materiell-rechtliche Aufgabe des  
Schutzrechts oder eines Teils davon zu verstehen ist.  
4. Zur Wahrung der nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgeschriebenen Schriftform der  
Verzichtserklärung reicht die Übersendung per Telefax aus (§ 11 DPMAV i. V. m. § 28  
PatG).

## 19 W (pat) 16/12

Normen: PatG § 77 Satz 1, § 47 Abs. 1  
 BGB § 126a  
 ZPO § 315 Abs. 1 Satz 1, § 313 Abs. 1, § 317 Abs. 3,  
 § 298  
 SigG § 2 Nr. 1, 2, 3  
 EAPatV § 2, § 5 Abs. 2, § 6  
 DPMAV § 20  
„Elektrischer Winkelstecker“  
Anheimgabe des Beitritts der Präsidentin des DPMA wegen Rechtsfragen von grundsätzlicher  
Bedeutung im Zusammenhang mit der Unterzeichnung und Ausfertigung eines von der  
Patentabteilung im Einspruchsverfahren als elektronisches Dokument erstellten Beschlusses.

## 20 W (pat) 28/09

Normen: PatG § 45  
Prüfungsbescheid in Nachanmeldung  
Anders als im Falle einer Teilanmeldung, die in der Verfahrenslage weitergeführt wird, in der  
sich zum Zeitpunkt der Ausscheidung die Stammanmeldung befand und infolgedessen die  
bis dahin erlassenen Bescheide auch als in der Teilanmeldung erlassen anzusehen sind, ist  
es im Rahmen einer völlig eigenständigen Anmeldung, die die innere Priorität einer  
Voranmeldung in Anspruch nimmt, unzulässig, in Bescheiden lediglich auf in der  
Voranmeldung erlassenen Bescheide zu referenzieren und eine detaillierte Angabe von  
möglichen Gründen, die der Patentierung gemäß § 45 PatG entgegenstehen könnten, zu  
unterlassen.

## 6 W (pat) 39/08

Normen: ZPO § 240 Satz 1; PatG § 99 Abs. 1  
Dachhaken  
Die Insolvenz eines Einsprechenden führt nur dann nach § 240 Satz 1 ZPO zur Unterbrechung  
des (Einspruchs-) Beschwerdeverfahrens, wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass  
eine vermögensrechtlich bedeutsame Beziehung den Hintergrund des Verfahrens bildet. Ein  
solcher masserelevanter Fall ist z. B. dann gegeben, wenn der Einsprechende wegen  
Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird (Anschluss an Beschluss des  
23. Senats vom 22. November 2011 - 23 W (pat) 352/05 sowie Abgrenzung gegenüber  
BPatGE 40, 227).

## 20 W (pat) 69/13

Normen: §§ 46, 47, 49, 79 PatG  
Modulanordnung  
1. Wird die Zurückweisung einer Anmeldung am Ende einer Anhörung verkündet,  
 ist im Rubrum des später erstellten schriftlich begründeten Beschlusses auf den  
 am Ende der Anhörung verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle Bezug zu  
 nehmen, z.B.: „Die Prüfungsstelle für Klasse …. hat am Ende der Anhörung vom  
 (Datum) … beschlossen: …(Tenor) …“. Das Datum des schriftlich begründeten  
 Beschlusses darf nicht vom Datum des mündlich verkündeten Beschlusses abweichen.  
2. Die Abschrift der Niederschrift über die Anhörung ist den Beteiligten regelmäßig  
 unverzüglich zuzustellen.  
3. Wird am Ende einer Anhörung der Beschluss verkündet, ein Patent zu erteilen,  
 sind die der Erteilung zugrunde gelegten Unterlagen in den Tenor aufzunehmen  
 und in der Niederschrift zu protokollieren. Ein Verweis auf ein nach der Beschlussfassung erstelltes Anlagenverzeichnis mit Publikationsunterlagen ist nicht  
 zulässig. Im Tenor des schriftlich begründeten Beschlusses (Zurückweisung  
 Hauptantrag, Erteilung gemäß Hilfsantrag) ist der identische Wortlaut des mündlichen verkündeten Tenors zu verwenden.

## 11 W (pat) 5/13

Normen: §§ 21 Abs. 1 Nr. 3; 59 Abs. 1 PatG; §§ 705, 718 Abs. 1  
 BGB  
Fondue-Einrichtung  
Ein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützter Einspruch gegen ein Patent ist mangels Einspruchsberechtigung unzulässig, wenn es sich beim  
Einsprechenden und Patentinhaber um Mitbesitzer der Erfindung, insbesondere Mitberechtigte handelt.  
Der Erfindungsbesitz mitberechtigter Beteiligter kann auf gemeinschaftlichem Vermögen beruhen, das in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts entstanden ist, welche  
die Beteiligten mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit gebildet haben, um gemeinsam zum Entstehen einer Patentanmeldung beizutragen.  
Hierbei bedarf es keiner Entscheidung, welche erfinderischen Beiträge der Patentinhaber und der Einsprechende bis zur Anmeldungsreife des Streitpatents geleistet  
haben. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob der Einsprechende oder der Patentinhaber als alleiniger Erfinder zu gelten hat oder die Beteiligten Miterfinder sind.

## 15 W (pat) 33/08

Normen: § 34 Abs. 3 Nr. 3 und 4 PatG; § 9 PatV; § 34 Abs. 4  
 PatG; § 48 PatG  
Batterieüberwachungsgerät  
1. Der Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“ ist im Patentgesetz nicht vorgesehen. Er kann insbesondere nicht aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG abgeleitet werden. Der  
 Sinngehalt der Merkmale von Patentansprüchen ist aus der Sicht des angesprochenen  
 Fachmanns auszulegen, um den beanspruchten Gegenstand für die nachfolgende Überprüfung auf Patentfähigkeit festzulegen.  
2. Im Prüfungsverfahren sind die vom Anmelder beantragten Patentansprüche nach den  
 gleichen Grundsätzen auszulegen, wie sie für Patentansprüche im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren gelten.

## 19 W (pat) 16/12

Normen: PatG § 47 Abs. 1 Satz 1 und 2; § 59 Abs. 4 a.F.,  
 Abs. 5 n.F.; § 61 Abs. 1 Satz 1; § 73 Abs. 1;  
 § 79 Abs. 3 Nr. 2; § 80 Abs. 3; § 100 Abs. 2  
 Nr. 1  
 ZPO § 130 b; § 163 Abs. 1 Satz 1; § 313 Abs. 1  
 Nr. 1; § 315 Abs. 1 Satz 1 und 2; § 317 Abs. 2  
 Satz 1; § 329 Abs. 1 Satz 2; § 517; § 548  
 BGB § 126, § 126a  
 SigG § 2 Nr. 3  
 EAPatV § 2; § 5 Abs. 2 a.F., Abs. 3 n.F.; § 6  
 DPMAV § 20 Abs. 2  
„Elektrischer Winkelstecker II“  
1. In den elektronisch geführten Schutzrechtsakten des Deutschen Patent- und  
 Markenamts setzt die schriftliche Ausfertigung eines Beschlusses der Patentabteilung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach  
 § 47 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 59 Abs. 4 a.F. (jetzt Abs. 5)  
 PatG ein - singuläres - elektronisches Beschluss-Urdokument voraus, das  
 analog § 315 Abs. 1 Satz 1 ZPO von allen an der Entscheidung mitwirkenden  
 Mitgliedern der Patentabteilung zu unterzeichnen ist, indem gemäß 5 Abs. 2  
 EAPatV a. F. (bzw. § 5 Abs. 3 EAPatV n. F.) die Namen der Unterzeichnenden  
 eingefügt werden und das Dokument von allen an der Entscheidung Mitwirkenden mit einer fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen Signatur  
 nach dem Signaturgesetz versehen wird.  
 -2-  
2. Eine sog. „qualifizierte Container-Signatur“, wie sie für die Unterzeichnung bestimmender, an die Gerichte im Rahmen des EGVP-Verfahrens übermittelter  
 Schriftsätze anerkannt ist, und die nicht nur die jeweils übersandte Einzeldatei,  
 sondern die gesamte elektronische Nachricht umfasst (BGH NJW 2013, 2034),  
 genügt nicht den Anforderungen an die Signatur eines elektronischen Beschluss-Urdokuments des Patentamts i.S.d. § 5 Abs. 2 EAPatV a.F. (bzw. § 5  
 Abs. 3 EAPatV n.F.).  
3. Das Ersetzen der Unterschrift eines Mitglieds der Patentabteilung unter einen  
 das Einspruchsverfahren abschließenden Beschluss ist nur zulässig, wenn das  
 Mitglied tatsächlich verhindert ist. Der Verhinderungsgrund ist im Ersetzungsvermerk anzugeben (§ 315 Abs. 1 Satz 2 ZPO entsprechend; im Anschluss an  
 BGH BlPMZ 1995, 68 - Spinnmaschine).  
4. Bei einem am Ende der Anhörung verkündeten Beschluss der Patentabteilung  
 können fehlende oder unwirksame Signaturen des vollständig abgefassten  
 elektronischen Beschluss-Urdokuments - entsprechend der Nachholung von  
 fehlenden Richterunterschriften unter ein verkündetes Urteil - nur innerhalb von  
 fünf Monaten nach der Verkündung des Beschlusses nachgeholt werden (im  
 Anschluss an BGH NJW 2006, 1881).  
5. Für Rechtsfolgen eines formvorschriftswidrigen elektronischen Dokuments gilt  
 derselbe Maßstab wie für schriftliche Dokumente in Papierform, die an einem  
 Mangel der Unterschrift leiden. Können im Fall eines verkündeten Beschlusses  
 der Patentabteilung fehlende oder unwirksame Signaturen des vollständig abgefassten elektronischen Beschluss-Dokuments von den an der Entscheidung  
 Mitwirkenden nicht mehr nachgeholt werden, stellt dies einen Begründungsmangel dar (im Anschluss an BGH NJW 2006, 1881).  
6. Eine Ausfertigung des elektronischen Beschluss-Urdokuments kann analog  
 § 329 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 317 Abs. 2 Satz 1 ZPO erst erstellt werden, nachdem das Dokument von allen an der Entscheidung Mitwirkenden gemäß § 5  
 Abs. 2 EAPatV a.F. (bzw. § 5 Abs. 3 EAPatV n.F.) signiert und damit als solches erstellt worden ist (BGH NJW 2010, 2519 –Tz. 14). Die Zustellung eines  
 dennoch als Ausfertigung erstellten Ausdrucks ist unwirksam.

## 23 W (pat) 9/10

Normen: § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG; § 25 Abs. 1 PatG  
Zickzackabtastpfad  
Der in § 97 Abs. 6 Satz 2 2. Hs. PatG zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke, wonach die  
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht erforderlich ist, wenn als Bevollmächtigter ein  
Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt auftritt und weder Anhaltspunkte für einen Mangel der  
Vollmacht erkennbar sind noch ein solcher gerügt wurde, ist auch anwendbar, wenn es gem.  
§ 25 PatG eines Inlandsvertreters bedarf und vor dem Bundespatentgericht ein Rechts- oder  
Patentanwalt als Bevollmächtigter auftritt (entgegen BPatG 21 W (pat) 1/07, Beschluss vom  
11.01.2011, Rn. 15, 17; BPatG 21 W (pat) 10/08, Beschluss vom 16.11.2010, Rn. 13).

## 20 W (pat) 8/14

Normen: § 34 Abs. 3, 4; § 47 Abs. 1, § 79 Abs. 3 PatG  
Elektronisches Steuergerät  
1. Die Annahme der Prüfungsstelle, die Anmeldung weise einen Mangel gemäß  
 § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG auf und sei damit unklar, genügt nicht der Begründungspflicht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG (vgl. auch 15 W (pat) 33/08).  
2. Bei einer unsachgemäßen Übersetzung von Prioritätsunterlagen kommt der Zurückweisungsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach § 34 Abs. 4 PatG in  
 Betracht, wenn der Anmeldungsgegenstand für den Fachmann nur mit unzumutbaren Schwierigkeiten und erfinderischem Zutun verständlich ist.

## 21 W (pat) 13/10

Normen: § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG  
Elektrochemischer Energiespeicher  
Der Patentanspruch hat gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG die Aufgabe, eindeutig und unmissverständlich anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.  
Ist den Patentansprüchen im Erteilungsbeschwerdeverfahren nicht zweifelsfrei zu entnehmen, was gemäß § 34  
Abs. 3 Nr. 3 PatG als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, sind diese mängelbehaftet und daher nicht  
zulässig.  
Das Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG ist nicht erfüllt, wenn Merkmale eines Patentanspruchs widersprüchlich zueinander sind oder im Widerspruch zu allgemein bekannten mathematischen Definitionen stehen.  
Der Fachmann kann zwar zum allgemeinen Verständnis abstrakt formulierter Begriffe im Einzelfall die Ausführungen in der Beschreibung heranziehen, dies findet aber jedenfalls da seine Grenze, wo die Formulierungen im  
angemeldeten Patentanspruch so deutliche Widersprüche aufweisen, dass sie gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG in  
dieser Form in einem erteilten Patentanspruch nicht bestehen dürfen und daher im Erteilungsverfahren klarzustellen sind.  
Im Anmelde- und Patenterteilungsverfahren ist kein Raum für die Auslegung widersprüchlich formulierter Patentansprüche; vielmehr ist der Forderung nach klaren und deutlichen Patentansprüchen Rechnung zu tragen. Eine  
andere Ansicht würde zur Aushöhlung der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG führen.  
Die Aufgabe, auf klare Patentansprüche hinzuwirken (vgl. BGH – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren – GRUR 2013,  
1210-1212, III.1a), trifft auch das Bundespatentgericht im Erteilungsbeschwerdeverfahren. Diese Aufgabe  
beinhaltet aber nicht, jeden widersprüchlichen Patentanspruch im Wege der Auslegung zu „reparieren“. Die Beschreibung kann vielmehr nur dann herangezogen werden im Zusammenspiel mit dem Anmelder als Beschwerdeführer, dessen alleinige Aufgabe es ist, einen solchen Patentanspruch klarzustellen. Erscheint der Anmelder in  
der mündlichen Verhandlung aber nicht und begibt er sich damit seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, so geht  
er das Risiko ein, dass seine Anmeldung zurückgewiesen wird. Das Bundespatentgericht kann nämlich wegen  
§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG kein Patent mit einem Patentanspruch erteilen, der nicht aus sich heraus klar und verständlich ist.  
Demnach ist es dem Patentgericht aufgrund der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG verwehrt, einen unklaren  
Patentanspruch im Erteilungsbeschwerdeverfahren zu erteilen, wenn der Anmelder den Patentanspruch nicht  
klarstellt.

## 11 W (pat) 12/10

Normen: § 59 Abs. 2 PatG; §§ 253, 935, 940 ZPO  
Ratschenschlüssel  
Die Zulässigkeit des Beitritts zum Einspruchsverfahren setzt die Erhebung einer „Klage“  
voraus, deren Begriff im deutschen Recht klar, eindeutig und abschließend definiert ist.  
Die Ausdehnung der gesetzlichen Beitrittsmöglichkeit im Wege einer „erweiternden Auslegung“ des Begriffs der „Klage“ oder einer Analogie, welche eine einstweilige Verfügung  
umfasste, ist nach deutschem Recht nicht möglich (a.A. Beschluss des 8. Senats des BPatG  
vom 12. Juli 2011 – 8 W (pat) 23/08).

## 9 W (pat) 25/13

Normen: § 80 Abs. 3 PatG  
Großformat-Bogenoffsetdruckmaschine  
Hat der Einsprechende im Zeitpunkt der fristgerecht eingelegten Beschwerde gegen  
den Beschluss der Patentabteilung nicht gewusst und nicht wissen können, dass das  
angegriffene Patent vorher erloschen ist, und hat er kein Rechtsschutzinteresse an  
dem rückwirkenden Widerruf des Patents, so ist ihm die Beschwerdegebühr aus  
Billigkeitsgründen zu erstatten.

## 15 W (pat) 14/07

Normen: § 16a PatG; Art. 1 Nr. 1, 3 u. 8; Art. 3 Abs. 1 der  
 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen  
 Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die  
 Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für  
 Pflanzenschutzmittel; Art. 2 der Verordnung (EG)  
 Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des  
 Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen  
 von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der  
 Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates  
Isoxadifen II  
1. Ob ein für den Gebrauch in einer Pflanzenschutzmittelzubereitung zugelassener Stoff eine  
 eigene toxische, phytotoxische oder pflanzenschützende Wirkung entfaltet, ist anhand  
 einer objektiv wissenschaftlichen Bewertung zu bestimmen. Auf eine von der Zulassungsbehörde vorgenommene – ggf. wechselnde und nur vorübergehende – rein  
 verwaltungstechnische Einordnung eines Bestandteils einer Pflanzenschutzmittelzubereitung, hier eines Safeners, als Wirkstoff oder als Beistoff kommt es im Erteilungsverfahren eines ergänzenden Schutzzertifikats insoweit nicht an.  
2. Entfaltet ein in einer Pflanzenschutzmittelzubereitung zugelassener Stoff (hier: Isoxadifenethyl) eine eigene, unmittelbar pflanzenschützende Wirkung, die zwar nicht in der  
 Hemmung eines Schadorganismus besteht, jedoch den Schutz der Nutzpflanze vor einem  
 Herbizid bewirkt, indem die toxische Wirkung des Herbizids auf die Nutzpflanze  
 herabgesetzt wird (Herbizid-Antidot, Safener), so handelt es sich um einen „Wirkstoff“  
 i.S.d. Art. 1 Nr. 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments  
 und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats  
 für Pflanzenschutzmittel und damit um ein „Erzeugnis“ gemäß Art. 1 Nr. 8 und Art. 3 Abs.  
 1 dieser Verordnung.

## 11 W (pat) 32/13

Normen: §§ 45 Abs. 1, 48 PatG i.V.m. §§ 34 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4  
 PatG; § 9 Abs. 4 PatV  
Gargerät  
Die Feststellung der Prüfungsstelle, Patentanspruch 1 sei nicht so klar und deutlich  
formuliert, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse, stellt  
keinen Mangel dar, der zur Zurückweisung der Anmeldung berechtigt.

## 23 W (pat) 26/12

Normen: § 34 Abs. 5 PatG  
Ill-Nitrid Halbleitervorrichtung mit Grabenstruktur  
1. Ein Verzicht auf Teile der Anmeldung liegt nicht vor, wenn sich der Anmelder explizit  
 vorbehalten hat, die in dem anhängigen Verfahren nicht weiterverfolgten Patentansprüche auszuscheiden oder einer Teilanmeldung zuzuführen.  
2. Der bloße Vorbehalt, Teile der Anmeldung auszuscheiden, die nicht weiterverfolgt werden, ist noch keine Ausscheidung, sondern lediglich die Ankündigung einer möglichen  
 künftigen Ausscheidungserklärung.  
3. Auch wenn der Anmelder für die Teile der Anmeldung, die der Einheitlichkeit entgegenstehen (§ 34 Abs. 5 PatG) weder eine Ausscheidung noch einen Verzicht erklärt,  
 kann die Anmeldung nicht wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückgewiesen werden,  
 wenn der Anmelder der gerügten Uneinheitlichkeit in der (Stamm-)Anmeldung begegnet,  
 indem er ein einheitliches Patentbegehren formuliert und zusätzlich erklärt, bestimmte -  
 im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung problematische - Teile der Anmeldung in  
 dem anhängigen (Stamm-)Verfahren nicht weiterzuverfolgen. Die Abkehr von einer solchen Erklärung wäre nämlich in der Regel rechtsmissbräuchlich.

## 20 W (pat) 13/11

Normen: § 25 Abs. 1, § 97 Abs. 1 Satz 2, Abs. 6 Satz 2 PatG  
Antennenanordnung  
Die bei auswärtigen Beteiligten notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 PatG ist eine zwingende Verfahrensvoraussetzung für den sachlichen Fortgang des am Bundespatentgericht anhängigen Beschwerdeverfahrens.  
Eine den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entsprechende Inlandsvertreter-Vollmacht ist im Original auch dann vorzulegen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt im  
Verfahren auftritt. § 25 Abs. 1 PatG geht als in jeder Lage des Verfahrens von Amts  
wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung als lex specialis der allgemeinen  
Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor (entgegen BPatG, Beschluss vom  
20.03.2014 – 23 W (pat) 9/10). Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, wenn nicht bis zur Entscheidung über die Beschwerde die Vollmachtsurkunde im Original vorgelegt wird (so auch BPatG, Beschluss vom 27.10.2011 –  
21 W (pat) 6/07; BPatG, Beschluss vom 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08; BPatG,  
Beschluss vom 08.10.2014 – 29 W (pat) 542/12 [Markenbeschwerde]).

## 15 W (pat) 9/13

Normen: § 3, § 4, § 21, § 34 Abs. 3; § 47 Abs. 1 PatG  
Polyurethanschaum  
Der Sinngehalt der Merkmale von Patentansprüchen ist auch im Prüfungsverfahren aus der  
Sicht des zuständigen Fachmanns auszulegen. Sofern das zur Auslegung notwendige Wissen keinen oder nur unvollständigen Eingang in die Patentanmeldung gefunden hat, ist es  
durch die Prüfungsstelle zu ermitteln und gegebenenfalls zu dokumentieren, um den beanspruchten Gegenstand in nachvollziehbarer Weise für die sich anschließende Prüfung auf  
Patentfähigkeit festzulegen.

## 15 W (pat) 27/12

Normen: § 3, § 4, § 21, § 34 Abs. 3; § 47 Abs. 1 PatG  
Modifizierte Epoxidharze  
Sind in einem Patentanspruch unterschiedliche Lösungen der gleichen erfinderischen Idee  
über die eine Verknüpfung oder eine Alternative ausdrückende Konjunktion „und/oder“ verbunden, stellt eine daraus resultierende Breite des Patentanspruchs keine Frage der Klarheit, sondern eine Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dar (vgl. auch  
20 W (pat) 305/02).

## 14 W (pat) 30/13

Normen: §§ 38 Satz 1, 48 PatG  
Kosmetische Zubereitung  
Die Aufnahme eines nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimers in den Patentanspruch  
zur Stützung der Patentfähigkeit ist im Erteilungsverfahren unzulässig.

## 20 W (pat) 28/13

Normen: § 1 Abs. 1, § 9 Satz 2 Nr. 1, Nr. 2, § 34 Abs. 3 Nr. 3,  
 § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 80 Abs. 3 PatG  
Blattgut  
Verfahrensansprüchen kommt grundsätzlich ein anderer Schutzbereich zu als Vorrichtungsansprüchen. Selbst für den Fall, dass die Fassung des Vorrichtungsanspruchs dem Verfahrensanspruch im Hinblick auf die Gesamtheit der Merkmale inhaltlich nichts hinzufügt, hat  
der Patentanmelder ein Rechtsschutzbedürfnis an einem solchen Vorrichtungsanspruch, der  
deshalb neben dem Verfahrensanspruch grundsätzlich zulässig ist (so auch BPatG Beschluss vom 16. Dezember 1987 – 31 W (pat) 5/87; BPatGE 29, 177; BPatG, Beschluss vom  
17. August 1998 – 20 W (pat) 41/97 – Elektronische Programmzeitschrift; BPatGE 40, 219).  
Die Entscheidung BGH X ZB 21/94 Handhabungsgerät (GRUR 1998, 130) betraf einen nicht  
verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem das Rechtsschutzbedürfnis deshalb verneint wurde,  
weil sich der geltend gemachte Verfahrensanspruch nach Art einer bloßen Bedienungsanleitung in der bestimmungsgemäßen Verwendung der beanspruchten Vorrichtung erschöpfte. Diese Voraussetzung muss im Einzelfall positiv festgestellt werden.

## 14 W (pat) 45/12

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 1 (b) und 2 Verordnung (EG)  
 Nr. 469/2009; Richtlinie 2001/83/EG; 2001/82/EG;  
 Richtlinie 93/42/EWG  
Aminosilan-beschichtete Eisennoxid-Nanopartikel  
Der Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Artikel 2) ist für ein Medizinprodukt, das kein Erzeugnis im Sinne von Art. 1 (b) enthält, nicht eröffnet.

## 20 W (pat) 47/13

Normen: § 34 Abs. 3 Nr. 4, § 14 PatG  
Elektronisches Gerät  
1) Die inhaltlichen Anforderungen an die Beschreibung sind aus § 14 S. 2 PatG  
 abzuleiten, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der  
 Patentansprüche heranzuziehen sind. Die Beschreibung muss daher den Anmeldegegenstand klar und eindeutig schildern, d. h. aus ihr muss auch nachvollziehbar hervorgehen, was einerseits die Erfindung und andererseits eine vorteilhafte Ausführungsform bzw. ein Ausführungsbeispiel darstellt. Andernfalls erfüllt  
 die Beschreibung nicht ihre Aufgabe, sich zur Auslegung der Patentansprüche zu  
 eignen (§ 14 S. 2 PatG), und stellt damit auch keine „Beschreibung der Erfindung“ i. S. d. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG dar, so dass es an einer wesentlichen formalen Voraussetzung für eine Patenterteilung fehlt.  
2) Unterbleibt im einseitigen Beschwerdeverfahren bei einer Änderung der Patentansprüche die notwendige Anpassung der Beschreibung an die geltende Anspruchsfassung und ist der Anmelder in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die Beschwerde schon aus diesem Grund zurückgewiesen  
 werden.

## 10 W (pat) 110/14

Normen: PatG § 3 Abs. 1 , § 4  
Ventilanordnung  
1. Bei Angeboten, die ein Standardprodukt eines potentiellen Zulieferers zum Gegenstand haben und im Vorfeld einer noch nicht vereinbarten Zusammenarbeit abgegeben werden, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen, dass  
 diese grundsätzlich nicht vertraulich sind und bereits durch unverbindliche Übermittlung an einen beliebigen Interessenten offenkundig geworden sind (Abgrenzung  
 gegenüber BGH GRUR 2015, 463 ff. - „Presszange“).  
2. Angebote von Zulieferern, mit denen bereits eine Zusammenarbeit vereinbart worden ist und die kundenspezifische Anpassungen zum Ziel haben, sind demgegenüber grundsätzlich als vertraulich und nicht der Öffentlichkeit zugänglich anzusehen  
 (in Übereinstimmung mit BGH GRUR 2015, 463 ff. - „Presszange“).

## 23 W (pat) 18/14

Normen: § 6 Abs. 2 PatKostG  
 § 2 Abs. 1 PatKostG  
 Abs. 1 der Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des  
 Gebührenverzeichnisses des PatKostG (Anlage zu § 2  
 Abs. 1 PatKostG)  
 Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG  
 § 62 ZPO  
 § 73 Abs. 1 PatG  
Verkehrsschild-Einrichtung  
a) Legen mehrere Patentanmelder eine Beschwerde nach § 73 PatG gegen einen Beschluss  
 einer Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts im Anmeldeverfahren ein  
 und zahlen Sie nur eine Beschwerdegebühr nach Nummer 401 300 des als Anlage zu § 2  
 Abs. 1 PatKostG erlassenen Gebührenverzeichnisses in Höhe von 200 €, ist ihre  
 Beschwerde zulässig.  
b) Absatz 1 der Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des als Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG  
 erlassenen Gebührenverzeichnisses lässt nicht zweifelsfrei erkennen, ob dann, wenn  
 mehrere Patentanmelder eine Beschwerde gegen einen Beschluss einer Prüfungsstelle  
 des Deutschen Patent- und Markenamts im Anmeldeverfahren einlegen, jeder von ihnen  
 eine Gebühr nach Nummer 401 300 des Gebührenverzeichnisses zahlen muss, um zu  
 verhindern, dass die Einlegung der Beschwerde nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht  
 vorgenommen gilt.  
c) Das Rechtsstaatlichkeitsgebot gebietet den Zugang von Patentanmeldern zu einer  
 gerichtlichen Instanz, wenn für die um Rechtsschutz nachsuchenden Patentanmelder der  
 Umfang ihrer Zahlungspflicht nicht zweifelsfrei erkennbar ist und die Inanspruchnahme  
 gerichtlichen Rechtsschutzes nicht nur von der Einzahlung einer Gebühr abhängt, sondern  
 die Beschwerde kraft Gesetzes als nicht eingelegt gilt, wenn die Zahlung der Gebühr nicht  
 binnen der vorgesehenen Frist erfolgt (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 22. Februar  
 2011 – X ZB 43/08, GRUR 2011, 509, Rn. 14 – Schweißheizung).

## 23 W (pat) 11/15

Normen: § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG  
Strombegrenzungsschaltung  
Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in seiner durch Art. 1 Nr. 17 des „Gesetzes zur Novellierung  
patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes“  
(PatNovG) vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I Nr. 63 vom 24. Oktober 2013, S. 3830) geänderten  
Fassung sind die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamtes verpflichtet, in  
Patentprüfungsverfahren nach einer ersten Anhörung weitere Anhörungen durchzuführen,  
wenn der Patentanmelder dies beantragt. Im Gegensatz zur bisherigen Gesetzeslage ist  
hierfür lediglich ein entsprechender Antrag des Anmelders, nicht aber die Frage der  
Sachdienlichkeit entscheidend.

## 11 W (pat) 28/13

Normen: § 59 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG  
Gabelschlüssel  
Reichen die innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben zur Bezeichnung des Einsprechenden nicht aus, um die Identität des Einsprechenden zweifelsfrei festzustellen, ist der  
Einspruch unzulässig (Anschluss an BGH Beschluss v. 7. November 1989 – Az. X ZB 24/88  
– in GRUR 1990, 108 f. – Meßkopf.  
Die Bezeichnung einer natürlichen Person lediglich mit üblichen chinesischen Vornamen und  
einem der häufigsten chinesischen Nachnamen in „Taichung, Taiwan“, einer Millionenstadt,  
reicht ohne weitere Angaben, wie vornämlich der Anschrift, nicht aus, um den Einsprechenden eindeutig und zweifelsfrei zu identifizieren.

## 15 W (pat) 22/14

Normen: Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des  
 Europäischen Parlaments und des Rates vom  
 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden  
 Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel  
 §§ 16a, 20, 64 PatG  
Trifloxystrobin  
Der Widerruf eines ergänzenden Schutzzertifikates kann auf Antrag des Inhabers analog  
§ 64 Patentgesetz erfolgen.

## 10 W (pat) 7/15

Normen: PatG § 73 sowie § 123 Abs. 1 und Abs. 2 PatG;  
 PatKostG § 6 Abs. 2;  
 PatKostG Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B  
 Gebührenverzeichnis  
Mehrschichtlager  
Hat es eine Rechtsgemeinschaft von Beschwerdeführern versäumt, innerhalb der  
Beschwerdefrist vorzutragen, dass es sich bei ihr um eine gebührenrechtlich privilegierte Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) handelt und gilt deshalb ihre Beschwerde mangels ausreichender Gebührenzahlung als nicht erhoben, so kann die  
im Rahmen eines Wiedereinsetzungsantrags nachzuholende versäumte Handlung - statt einer Gebührennachzahlung - grundsätzlich auch in der Nachholung des  
versäumten Vortrags bestehen (analoge Anwendung von § 123 Abs. 1 und 2 PatG).

## 20 W (pat) 7/16

Normen: § 39 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG  
Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät  
Die Teilungserklärung ist ausschließlich an das BPatG zu richten, solange sich die  
Anmeldung in der Beschwerdeinstanz befindet. Dies gilt auch für den Fall, dass die  
Teilung erst nach Erlass der Beschwerdeentscheidung erklärt wird, zu einem Zeitpunkt also, in dem das BPatG zwar nicht mehr für die sachliche Entscheidung über  
die Teilanmeldung zuständig ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.11.2004 –  
20 W (pat) 46/04 – Entwicklungsvorrichtung, BPatGE 48, 271, 276), nach Auffassung  
des erkennenden Senats aber für die vorausgehende Entgegennahme der Teilungserklärung (und damit auch für die Prüfung von deren Wirksamkeit). Denn für die  
Frage des richtigen Adressaten ist in erster Linie maßgeblich, dass es sich bei der  
Teilungserklärung um eine Verfahrenserklärung handelt, die bei Fehlen anderslautender gesetzlicher Regelungen nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen dort einzureichen ist, wo das Verfahren – hier die Stammanmeldung – anhängig  
ist.

## 14 W (pat) 26/14

Normen: § 136 PatG, § 120a ZPO, § 124 (1) Nr. 2 ZPO  
Rückwirkender Widerruf der Verfahrenskostenhilfe-Bewilligung  
Beruht die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe auf absichtlich falschen Angaben des Antragstellers über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse, ist die Bewilligungsentscheidung aufzuheben. Da in einem solchen Fall ein Vertrauensschutz ersichtlich ausscheidet, entfaltet die Aufhebung volle Rückwirkung.

## 10 W (pat) 141/14

Normen: BGB §§ 362 ff.; PatKostG § 1 Abs. 2 Nr. 2; PatKostZV  
 § 2 Nr. 4  
Trennwandeinrichtung  
Für die Zahlung einer Gebührenschuld (Zuerkennung eines Zahlungstags) ist es entgegen  
dem Wortlaut von § 2 Nr. 4 PatKostZV nicht ausreichend, dass die Einziehung auf der  
Grundlage einer dem Deutschen Patent- und Markenamt erteilten Lastschrifteinzugsermächtigung (nunmehr SEPA-Basislastschriftmandat) erfolgt ist und zu einer Gutschrift auf  
dem Konto des Deutschen Patent- und Markenamts geführt hat. Die Regelung setzt ferner  
voraus, dass die Gebührenschuld im bürgerlich-rechtlichen Sinne durch Erfüllung endgültig  
erloschen ist. Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Gebührenschuldner gegenüber seiner  
Bank der Belastung seines Kontos widersprochen hat und daraufhin eine Rücklastschrift  
durchgeführt worden ist.

## 14 W (pat) 13/16

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 2 Verordnung (EG)  
 Nr. 469/2009; Richtlinie 93/42/EWG  
Paclitaxel freisetzender Stent  
Vorabentscheidungsersuchen zur Frage der Anwendbarkeit der Verordnung (EG)  
Nr. 469/2009 (Artikel 2) auf ein Medizinprodukt, das als ergänzenden Bestandteil ein  
Erzeugnis im Sinne von Art. 1 (b) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 enthält (Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination)

## 14 W (pat) 12/17

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 3 (a) Verordnung (EG)  
 Nr. 469/2009  
Sitagliptin III  
Vorabentscheidungsersuchen zu den Kriterien für die Anwendung des Artikels 3 (a) der  
Verordnung (EG) Nr. 469/2009

## 14 W (pat) 10/16

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 1 (b), 1 (c), 3 (c) und (d)  
 Verordnung (EG) Nr. 469/2009  
Hexavalenter Impfstoff  
Zur Frage der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für eine durch ein Formulierungspatent geschützte Wirkstoffzusammensetzung

## 19 W (pat) 33/17

Normen: PatG § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 123 Abs. 1 Satz 1  
Abstandsberechnung  
1. Während der Anhängigkeit der Patenanmeldung in der Beschwerdeinstanz ist die  
 Erklärung der Teilung der Anmeldung ausschließlich gegenüber dem Bundespatentgericht  
 abzugeben. Dies gilt auch für eine Teilung, die nach Erlass eines Beschlusses über die  
 Beschwerde innerhalb der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde erklärt wird. In  
 diesem Fall bleibt das Bundespatentgericht für die Entscheidung über die Wirksamkeit der  
 Teilungserklärung und – bei wirksamer Teilungserklärung – für die sachliche  
 Entscheidung über die daraus entstandene Teilanmeldung zuständig (insoweit abw. von  
 BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04, BPatGE 47, 271 –  
 Entwicklungsvorrichtung und Beschluss vom 1. Februar 2017 – 20 W (pat) 7/16,  
 BlPMZ 2017, 334 – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät).  
2. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe einer Teilungserklärung nach  
 § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG ist nicht statthaft, da diese Vorschrift für die Teilung der  
 Anmeldung keine – auch keine inhärente – Frist im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG  
 enthält. Notwendige materiell-rechtliche Voraussetzung für die Teilung einer  
 Patentanmeldung ist deren rechtliche Existenz, also deren im Erklärungszeitpunkt noch  
 andauernde Anhängigkeit.  
BPatG 183  
11.06

## 10 W (pat) 23/17

Normen: GG Art. 20, PatG § 35a PatG, § 14 Abs. 1PatV  
Freilaufkupplung  
Das in § 14 Abs. 1 PatV geregelte Erfordernis, wonach eine nach § 35a PatG einzureichende  
Übersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung durch einen Rechts- oder Patentanwalt  
zu beglaubigen ist, stellt eine unverhältnismäßige Maßnahme dar. § 14 Abs. 1 PatV ist insoweit  
nichtig und kann nicht die Grundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung bilden.

## 11 W (pat) 24/14

Normen: GG Art. 14, 20; PatG §§ 45, 48, 34 Abs. 4  
Abgassteuersystem  
Eine Vorgabe, Patentansprüche müssten klar und deutlich formuliert sein, hat den Charakter  
einer materiellen Patenterteilungsvoraussetzung und stellt einen Eingriff in das durch Art. 14  
GG zugunsten eines Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers geschützte Recht auf das  
Patent dar. Weder das Deutschen Patent- und Markenamt noch das Bundespatentgericht  
sind befugt, sich über die gesetzlich geregelten, materiellen Patenterteilungsvoraussetzungen hinaus neue Zurückweisungsgründe „auszudenken“. Eine derartige Vorgehensweise ist  
mit dem in Art. 20 GG festgeschriebenen Rechtsstaats- bzw. Gewaltenteilungsprinzip unvereinbar. Die Ausgestaltung der Eigentumsordnung ist Sache des Gesetzgebers (Fortführung  
von: BPatGE 54, 238 ff. – „Gargerät“; in Abgrenzung zu: BPatG BlPMZ 2016, 376 ff.  
– „Elektronisches Gerät“).

## 14 W (pat) 1/18

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 1 (a), 1 (b), 2 Verordnung  
 (EG) Nr. 469/2009; Verordnung (EG) Nr. 1831/2003;  
 Art. 27 Abs. 1 TRIPS  
Futtermitteladditiv  
Zur Frage einer analogen Anwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 auf Futtermitteladditive.

## 20 W (pat) 1/17

Normen: § 130 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 BGB analog  
Widerruf der Beschwerderücknahme  
Der Umstand, dass ein Widerruf der Beschwerderücknahme am selben Tag wie die  
Beschwerderücknahme beim Bundespatentgericht eingeht, genügt noch nicht, um die  
beiden Erklärungen als gleichzeitig zugegangen im Sinne von § 130 Abs. 1 S. 2 BGB  
analog anzusehen mit der Folge, dass die Beschwerderücknahme nicht wirksam  
geworden wäre. Denn Prozess- oder Verfahrenshandlungen, wie die  
Beschwerderücknahme und deren Widerruf, werden unmittelbar im genauen Zeitpunkt  
(Uhrzeit) ihrer Vornahme wirksam (vgl. BPatG Beschluss vom 16.01.1980 – 5 W (pat)  
13/79 –, BPatGE 33, 200, 202f.; Schulte, PatG, 10. Aufl., Einl. Rn. 67). Die  
Beschwerdeführerin hatte vorliegend darzulegen und zu beweisen, dass der Widerruf  
der Uhrzeit nach zeitlich vor oder gleichzeitig mit der Beschwerderücknahme beim  
Bundespatentgericht eingegangen ist (vgl. BPatG a. a. O.; vgl. auch Palandt, BGB, 74.  
Aufl., § 130 Rn. 21).

## 14 W (pat) 44/19

Normen:  
§ 16a Abs. 1 PatG; Artikel 3 (c) Verordnung (EG (Nr. 469/2009; Artikel 3 Abs. 1 (c)  
Verordnung (EG) Nr. 1610/96  
Fungizide Wirkstoffzusammensetzung  
1. Die zu Artikel 3 (c) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 ergangene Rechtsprechung  
des EuGH gilt gleichermaßen für die Auslegung von Artikel 3 Abs. 1 (c) der Verordnung  
(EG) Nr. 1610/96.  
2. Wurde bei einem Grundpatent, das mehrere Erzeugnisse schützt, bereits für einen  
neuen Monowirkstoff ein Schutzzertifikat erteilt, kommt die Erteilung eines weiteren  
Schutzzertifikats für eine ebenfalls durch dieses Grundpatent geschützte Kombination  
aus diesem Monowirkstoff und einen vorbekannten Wirkstoff nach der Actavis-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur dann in Betracht, wenn die  
Wirkstoffzusammensetzung gegenüber dem Monowirkstoff eine andere,  
eigenständige Innovation darstellt.  
3. Um sich auf synergistische Wirkungen einer Wirkstoffzusammensetzung berufen  
zu können, müssen diese im Grundpatent konkret benannt sein.

## 11 W (pat) 39/19

Normen: PatG § 15 Abs. 1 Satz 1, § 42 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3  
 Satz 2; BGB § 1964 Abs. 1  
Lasergestütztes Fräsen  
1. Solange eine Beschlussfassung, mit der eine Patentanmeldung zurückgewiesen werden  
 soll, mangels Verkündung oder erfolgreicher Zustellung keine Wirksamkeit entfaltet hat,  
 kann die Prüfungsstelle jederzeit wieder in ein früheres Stadium des Prüfungsverfahrens  
 zurückkehren.  
2. Die Prüfungsstelle muss - in einem unter 1. genannten Fall - in ein früheres Stadium der  
 Offensichtlichkeitsprüfung zurückkehren und die Beanstandung von Mängeln gemäß  
 § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG wiederholen, wenn eine Rechtsnachfolge stattgefunden hat und  
 Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die rechtsnachfolgende Person bisher keine  
 Kenntnis von der Anmeldung oder deren Mängeln erhalten hat. Solche Anhaltspunkte  
 liegen im Zweifel dann vor, wenn der Rechtsübergang aufgrund eines Hoheitsakts oder  
 im Wege einer erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge eingetreten ist.

## 11 W (pat) 35/19

Normen: PatG § 25 Abs. 1, § 97 Abs. 2; PAO § 41a Abs. 5  
 Satz 2 Nr. 1, § 155 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3  
Antriebsinverter  
Ein Syndikuspatentanwalt kann von einem auswärtigen Dritten zum Inlandsvertreter bestellt  
werden, wenn der Dritte und der Dienstherr des Syndikuspatentanwalts im Verhältnis zueinander Konzernunternehmen im Sinne von § 18 AktG sind.

## 14 W (pat) 5/18

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 3 (b), (c) und (d) Verordnung  
 (EG) Nr. 469/2009  
Abraxis II  
1. Im Rahmen der Erteilungsvoraussetzung des Art. 3 (b) AMVO ist ausschließlich zu prüfen,  
für welches konkrete Erzeugnis (Wirkstoff oder Wirkstoffkombination) die eingereichte  
Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel erteilt wurde.  
2. Zur Frage der Abgrenzung der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 (b) AMVO von Art. 3  
(c) und (d) AMVO.

## 14 W (pat) 12/17

Normen: § 16a Abs. 1 PatG; Artikel 3 (a) Verordnung (EG) Nr. 469/2009  
Sitagliptin V (Royalty Pharma)  
1. Zur Frage der Anwendung der vom Europäischen Gerichtshof entwickelten  
Kriterien zur Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen des Art. 3 (a) AMVO.  
2. Mit dem zweiten Leitsatz seiner Entscheidung ""Royalty Pharma"" (C-650/17) hat  
der Europäische Gerichtshof seine Auslegungsgrundsätze nicht um ein weiteres  
Prüfungskriterium ergänzt, sondern lediglich die Anwendung seiner beiden im  
Zusammenhang mit Art. 3 (a) AMVO zu prüfenden Testfragen beispielhaft  
veranschaulicht.

## 19 W (pat) 53/19

Normen: PatG § 100 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1, § 73;  
ZPO § 269 analog  
Klappenantrieb  
Die Rücknahme der Beschwerde ist im patentrechtlichen Einspruchsbeschwerdeverfahren bis  
zum Eintritt der Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung möglich (abweichend von BGH,  
Beschluss vom 29. April 1969 – X ZB 14/67, GRUR 1969, 562 – Appreturmittel; BGH,  
Beschluss vom 10. Dezember 1987 – X ZB 28/86, GRUR 1988, 364 – Epoxidations-Verfahren).  
Eine Zustimmung des Beschwerdegegners ist für die Wirksamkeit der Beschwerderücknahme  
nicht erforderlich.

## 11 W (pat) 32/19

Normen: PatG § 25 Abs. 1, ZPO § 88 Abs. 1  
„Verfahren zur Warmumformung“  
Leitsatz:  
Das Gebot, effektiven Rechtsschutz und ein „faires Verfahren“ zu ermöglichen, verbietet es, an den Nachweis der Inlandsvertretervollmacht übermäßig strenge Anforderungen zu stellen. Es ist in aller Regel ausreichend,  
dass der anwaltliche Vertreter nur die Urkunde, die ihn unmittelbar gegenüber dem Bundespatentgericht legitimiert, im Original vorlegt. Dies gilt  
auch in solchen Fällen, in denen die Gegenseite den Mangel der Bevollmächtigung zwar rügt, dies aber nur „ins Blaue hinein“ und offensichtlich  
nur zu dem Zweck erfolgt, den Rechtsstreit zu verschleppen und die Entscheidung in der Sache zu behindern.

## 11 W (pat) 5/21

Normen: PatG § 37 Abs. 1; PatV § 7  
Entscheidungsname: „FOOD CONTAINER“  
Leitsatz:  
Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Für eine  
richterliche Rechtsfortbildung mit dem Ziel, auch eine künstliche Intelligenz (KI) als Erfinder benennen zu können, besteht mangels Gesetzeslücke kein Raum. Die Regelung  
des § 37 Abs. 1 PatG hat die Anerkennung der „Erfinderehre“ im Blick, die einer KI gerade nicht zukommt.

## 20 W (pat) 8/23

Normen: § 59 Abs. 1 PatG, § 133 BGB  
Legt ein Patentanwalt oder eine Patentanwältin im eigenen Namen (auch als „Strohmann“) Einspruch gegen ein Patent ein, muss sich seine bzw. ihre Stellung als alleinige  
einsprechende Person aus den innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Angaben entweder unmittelbar oder im Wege der Auslegung zweifelsfrei ergeben. Dabei reicht die  
bloße Unterzeichnung der Einspruchsschrift durch den Anwalt bzw. die Anwältin, der/die  
üblicherweise im Namen Dritter tätig wird, nicht aus.

## 11 W (pat) 15/20

Normen: PatG § 16, § 37, § 49 Abs. 1, § 58 Abs. 2, Abs. 3  
„Haihaut-Oberflächenprofil“  
Leitsätze:  
1. Eine Patentanmeldung erlischt in analoger Anwendung von § 16  
 PatG mit Ablauf der 20-jährigen, maximal möglichen Patentlaufzeit.  
 Ein bis dahin noch anhängig gewesenes Patenterteilungsverfahren  
 ist erledigt. In diesem Falle besteht für eine Zurückweisung der Anmeldung kein Raum mehr; vielmehr ist die Erledigung des Patenterteilungsverfahrens festzustellen.  
2. Eine Patenterteilung ist dagegen - sofern eine patentfähige Erfindung vorliegt - auch noch nach Ablauf der maximal möglichen Patentlaufzeit statthaft. An einer solchen, „nachträglichen“ Patenterteilung besteht auch deshalb stets ein Rechtsschutzinteresse, weil mit  
 einem solchen Patent die Anerkennung einer erfinderischen Leistung verbunden ist, worauf der Erfinder kraft seines Erfinderpersönlichkeitsrechts einen Anspruch hat (in Ergänzung zu BGH GRUR  
 1967, 477, 481 - UHF-Empfänger II und BPatGE 42, 256, 258 - Benutzerleitende Information).