

# Zum Geleit

BEATE SCHMIDT

Voller Freude feiern wir in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des Bundespatentgerichts. Die aus diesem Anlass auf Initiative von Angehörigen des Gerichts herausgegebene Festschrift beweist eindrucksvoll, dass sich das Bundespatentgericht in diesen 50 Jahren im System des gewerblichen Rechtsschutzes einen festen Platz erworben hat. Die Vielzahl der Autoren und Autorinnen aus den verschiedensten Bereichen und die große Bandbreite der Themen, die in diesem Band zusammengeführt wurden, zeugen von Respekt und Anerkennung für die Tätigkeit der Angehörigen des richterlichen Dienstes und all derer, die in Geschäftsstellen und Verwaltung für den reibungslosen Ablauf der Verfahren Sorge tragen. An dieser Stelle möchte ich allen Mitwirkenden und vor allem den Herausgebern ausdrücklich danken. Ich hoffe, die Lektüre dieser Festschrift bereitet Ihnen viel Freude und Sie finden auch die eine oder andere nützliche Anregung darin.

Bei der Erteilung und Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte steht Deutschland mit seinen Gerichten, mit dem Bundespatentgericht und dem ebenfalls in München beheimateten Deutschen Patent- und Markenamt im internationalen Vergleich bestens da. Dies mag auch ein Beleg sein für die erfolgreiche Arbeit des Bundespatentgerichts. Es ist aber zuallererst ein Beleg für den Erfolg einer verfassungsrechtlichen Weichenstellung, die lange vor der ersten Sitzung des Bundespatentgerichts vorgenommen worden ist: die vom Parlamentarischen Rat am 8. Mai 1949 mit der Verabschiedung des Grundgesetzes getroffene Entscheidung für einen – und so entschied zehn Jahre später bekanntlich das Bundesverwaltungsgericht – auch in Patent-, Marken- und Gebrauchsmusterverfahren offenstehenden Rechtsweg. Was in Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes nicht wirklich an »erster Stelle« in der Verfassung der jungen Bundesrepublik verankert wurde, hat den Grundstein gelegt für den erfolgreichen Schutz von Innovationen: Wer seine Erfindungen, Marken und Muster gut geschützt sehen will, ist am Rechtsstandort Deutschland und beim Bundespatentgericht an der richtigen Adresse.

Innovationen, begünstigt durch ein funktionierendes System gewerblicher Schutzrechte, sind für Deutschland von tragender Bedeutung zur Sicherung seiner Wettbewerbsfähigkeit in Europa und der Welt. Mit dem Vorschlag für eine verstärkte Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents und der Studie zur Funktion des europäischen Markensystems kündigen sich neue Herausforderungen an. Ich bin zuversichtlich, dass auch in Zukunft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespatentgerichts – die Angehörigen des richterlichen ebenso wie die des nichtrichterlichen Dienstes – gemeinsam ihren Beitrag zum Erhalt und Ausbau des Systems des gewerblichen Rechtsschutzes leisten werden. Für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung danke ich Ihnen.

# Inhalt

Vorwort .....	VII
Zum Geleit: BEATE SCHMIDT Präsidentin des Bundespatentgerichts .....	IX
Inhaltsverzeichnis .....	XI

## GRUßWORTE

SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER Bundesministerin der Justiz .....	1
KLAUS TOLKSDORF Präsident des Bundesgerichtshofs .....	5
KARL HUBER Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München .....	7
ANNE-JOSÉ PAULSEN Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf .....	10
ANTON A. IVANOV Präsident des Obersten Russischen Wirtschaftsgerichts .....	12
CORNELIA RUDLOFF-SCHÄFFER Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts .....	13
BENOÎT BATTISTELLI Präsident des Europäischen Patentamts .....	15
ANTÓNIO SERGE DE PINHO CAMPINOS Präsident des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt .....	17
BRIGITTE BÖHM Präsidentin der Patentanwaltskammer .....	19
	XI

## INHALT

HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN Präsident der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ....	21
LOTHAR STEILING Präsident der Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes .....	24
PETER WILHELM Präsident des Bundesverbands Deutscher Patentanwälte e.V. ....	26

### I. DAS BUNDESPATENTGERICHT

FROMUT VÖLP Erinnerungen an die Entstehung des Bundespatentgerichts .....	33
MARIANNE GRABRUCKER Gründungschronik des Bundespatentgerichts .....	35
ERNST KARL PAKUSCHER Das Bundespatentgericht: 50 Jahre und seine Zukunft? .....	55
ANTJE SEDEMUND-TREIBER Das Bundespatentgericht in den Jahren 1992 bis 2001 .....	63
NORBERT HAUGG Das Dienstgebäude Balanstr. 59 – eine nicht problemfreie Zwischenlösung .....	73
HANS-GEORG LANDFERMANN Das Bundespatentgericht in den Jahren 2001 bis 2006 .....	79
RAIMUND LUTZ 50 Jahre Bundespatentgericht – und wie geht es weiter? .....	89

### II. PATENTRECHT

WILFRIED ANDERS Über Erfindungen, die nicht neu sind, aber auf erfinderischer Tätigkeit beruhen .....	95
---	----

## INHALT

CHRISTOPH ANN	
Technische Richter in der Patentgerichtsbarkeit – ein Modell mit Perspektive? .....	111
SVEN-ERIK BRAITMAYER	
Die Weiterbehandlung oder Schilda liegt in Deutschland .....	129
SIEGFRIED BROß	
Überlegungen zum nationalen Rechtsschutz gegen Entscheidungen im europäischen Patentgeflecht .....	161
MATTHIAS ECK / JAN DOMBROWSKI	
Wenn der Sachverständige zwei Mal klingelt – Probleme der wiederholten Besichtigung in Verfügungsverfahren am Beispiel des Patentrechts .....	169
ROLF W. EINSELE	
Erfinderische Tätigkeit – oder Nicht-Naheliegen? Gedanken zur Erfindungsqualität 2010 .....	193
JÜRGEN ENSTHALER	
Patentrechtlicher Softwareschutz ohne konkrete Hardwareanbindung? .....	199
UWE FITZNER	
Wegweisende Entscheidungen der deutschen und europäischen Rechtsprechung zum Schutz biologischer Erfindungen .....	209
FRANK P. GOEBEL	
Schutz der kleinen Erfindungen durch das BPatG – zur gebrauchsmuster- rechtlichen Rechtsprechung .....	231
KLAUS GRABINSKI	
»Standard-Spundfass«, »Orange-Book-Standard« und die Folgen – zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand im Patent- verletzungsverfahren .....	243
RETO M. HILTY / MATTHIAS LAMPING	
Trennungsprinzip – Quo vadis, Germania .....	255
THOMAS HOEREN	
E-Learning im Patentrecht – unter besonderer Berücksichtigung des Patentführerscheins .....	275
VOLKER MICHAEL JÄNICH	
Verfahrensgrundrechte vor dem Bundespatentgericht .....	289

## INHALT

BERNHARD JESTAEDT Die Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis im Nichtigkeitsverfahren über europäische Patente .....	305
ALFRED KEUKENSCHRIJVER Die Prüfung der Nichtigkeit des Patents durch das Gericht .....	317
CHRISTOF KEUSSEN Der Amtsermittlungsgrundsatz im Patentrechtlichkeitsverfahren – zeitgemäß oder ein Relikt? .....	331
RUDOLF KRAßER Neue Überlegungen zum Stoffschutz .....	343
THOMAS KÜHNEN Die Erteilung mehrerer ergänzender Schutzzertifikate für dasselbe Erzeugnis an unterschiedliche Inhaber und die Konsequenzen bei einer Verfolgung von Rechtsverletzungen .....	361
KLAUS-DIETER LANGFINGER Olanzapin – ein Paradigmenwechsel? .....	379
ROMAN MAKSYMIW Menschliche embryonale Stammzellen – ethische Aspekte der Patentierung .....	393
PETER MEIER-BECK Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof – patentrechtliche Aufgaben und Lösungen .....	403
LOUIS PAHLOW Formelle Inhaberschaft und materielle Berechtigung. Überlegungen zur Legitimationswirkung des Patent- und Markenregisters .....	417
JOHANN PITZ Entscheidungsharmonie in Patentreitverfahren .....	427
KLAUS SCHÜLKE Das reformierte Nichtigkeitsverfahren in 1. Instanz .....	435
STEPHAN VON PETERSDORFF-CAMPEN / HENRIK TIMMANN Der Unterlassungstenor bei der mittelbaren Patentverletzung .....	449
VOLKER WINTERFELDT Patentrechtsprechung im Wandel .....	471

## INHALT

### III. MARKENRECHT

ACHIM BENDER Die grafische Darstellbarkeit von Marken .....	495
WOLFGANG BERLIT Der Schutz von abstrakten Farbmarken im Lichte der Rechtsprechung von BPatG, BGH und EuGH .....	513
SENTA BINGENER Gedanken zu Wesen und Bedeutung der Marken(-produkte) im Wandel der Zeit – dem Bundespatentgericht zum Geburtstag .....	523
JOACHIM BORNKAMM / MATHIAS KOCHENDÖRFER Verwechslungsgefahr und Irreführungsgefahr – Konvergenz der Begriffe? ...	533
ANDREAS BOTHE Abstrakte Farbmarken .....	549
ANSELM BRANDI-DOHRN Iudex non calculat? Anmerkungen zur Kostenerstattung bei Doppelvertretung in Markensachen aus verfassungsrechtlicher Sicht .....	569
WOLFGANG BÜSCHER Unionsrechtlich geschützte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben im markenrechtlichen Eintragungs- und Lösungsverfahren nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung und dem Markengesetz .....	583
KARL-HEINZ FEZER Abstrakte Markenfähigkeit als Legitimationsbasis des immaterial- güterrechtlichen Markeneigentums .....	593
GEORG FUCHS-WISSEMAN Buchstabenzeichen – Eintragungsfähigkeit und Kennzeichnungskraft .....	609
HOLGER GRAUEL Rechtsanwendungsgleichheit beim Markenschutz .....	615
FRANZ HACKER Rechtsgrund und Reichweite des Lösungsanspruchs aus §§ 9, 12 MarkenG .....	627
CARSTEN KORTBEIN Sein oder Schein – der markenmäßige Gebrauch von Zeichen auf Modellen .....	639
	XV

## INHALT

HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN	
Das Benutzungsrechts des Markeninhabers als subjektives öffentliches Recht . . .	659
MICHAEL LOSCHELDER	
Die Reichweite der nationalen Schutzsysteme für geographische Herkunftsangaben nach der »Bud II-Entscheidung« des EuGH . . . . .	671
ANDREAS LUBBERGER	
Die Verwechslungsgefahr – Rechtsbegriff oder Tatfrage? Und wenn ja – was dann? . . . . .	687
CHRISTIAN ROHNKE	
Probleme der Schutzfähigkeit von Medienmarken . . . . .	707
THOMAS SAMBUC	
Markenrechtliche Unterscheidungskraft von und Freihaltebedürfnis an Produktgestaltungen . . . . .	721
JÜRGEN SCHELL	
Jegliche Unterscheidungskraft – ein großzügiges Missverständnis? . . . . .	737
DETLEF SCHENNEN	
Zur Kennzeichnungskraft fremdsprachiger Angaben – ein Vorschlag zur Lösung des Matratzen-Dilemmas . . . . .	749
OLAF SOSNITZA	
Der Grundsatz der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke . . . . .	765
ANJA STEINBECK	
Die Nummer 10 – bösgläubige Markenmeldung als bewegliches System . . . . .	777
 IV. EUROPÄISCHER UND INTERNATIONALER GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ  	
ELISABETH FINK	
Der begriffliche Zeichenvergleich im Gemeinschaftsmarkenrecht aus deutscher Perspektive . . . . .	791
BRIGITTE GÜNZEL	
Die Erfüllung der Rügepflicht gemäß Regel 106 EPÜ als Voraussetzung für einen zulässigen Antrag auf Überprüfung einer Beschwerdekammerentscheidung . . . . .	801

## INHALT

ANTON A. IVANOV	
Trends of IP rights regulation .....	813
SIR ROBIN JACOB	
To Bifurcate or not to Bifurcate: That is the Question .....	819
JIAN LI	
Should the People's Republic of China need the specialized Intellectual Property Court? .....	827
RYOICHI MIMURA	
Das Patentrecht in Japan – Unterschiede zum deutschen Patentrecht und aktuelle Entwicklung .....	835
ALICE PEZARD	
French seizure of infringing goods .....	845
ROLF SACK	
Verstoß gegen die öffentliche Ordnung durch IR-Marken .....	853
JÜRGEN SCHADE	
Ist das Gemeinschaftspatent / EU-Patent die richtige Antwort Europas auf die Globalisierung? .....	867
GREGOR SCHNEIDER	
Erfahrungssätze zur Wahrnehmung unterschiedlicher Zeichenkategorien im europäischen Markenrecht .....	883
JOACHIM STARCK	
Gemeinschaftsrechtliche Harmonisierung im Kennzeichenrecht – Wirkungen und Grenzen .....	893
DIETER STAUDER	
Beachtung der Entscheidungen des Europäischen Patentamts durch das Bundespatentgericht .....	905
RUDOLF TESCHEMACHER	
Die Entstehung des Bundespatentgerichts – ein Lehrstück für die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts? .....	911
WINFRIED TILMANN	
Comments on the Statement of Position by the Advocates General regarding Requested Opinion 1/09 of the Council on the European Patent and Community Patent Court .....	931



## INHALT

HUEI-JU TSAI Future Perspectives on IPR Legal System – Intellectual Property Court in Taiwan .....	945
PHILIPP VON KAPFF Die Große Kammer der Beschwerdekammern des HABM .....	959
WOLFGANG VON MEIBOM / INA VOM FELD Discovery nach 28 U.S.C. § 1782 und Patentstreitigkeiten in Deutschland ...	975

### V. TÄTIGKEITSFELDER DES BUNDESPATENTGERICHTS AUßERHALB DER RECHTSPRECHUNG

FRIEDRICH ALBRECHT Einführung der Informationstechnik (IT) am Bundespatentgericht .....	993
PETER FRANK / ANDREAS PAETZOLD / SVEN-ERIK BRAITMAYER / WOLFGANG GUTERMUTH Kunst im Bundespatentgericht – wieso eigentlich? .....	997
NORBERT MAYER / THOMAS KLEINSCHMIDT Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht – 1. Teil: Rechtliche Rahmenbedingungen .....	1001
NORBERT MAYER Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht – 2. Teil: Entwicklung der Informationstechnik .....	1015
DOROTHEA PRIETZEL-FUNK Richterliche Komplementarität in vivo (50 Jahre Richterverein beim Bundespatentgericht) .....	1027

### VI. VARIA

KURT BARTENBACH / JENS KUNZMANN / ALEXANDRA KELTER Materiellrechtliche Zuordnung und verfahrensrechtliche Zuständigkeit bei unberechtigter Patentanmeldung im Arbeitsverhältnis .....	1035
WOLFGANG BAUM Remineszenz an die Vereinigung von VPP und VPP-DDR .....	1055

## INHALT

BERND BRUNN	
Die parlamentarische Wahl sämtlicher Richter des Bundespatentgerichts als die »von Verfassungs wegen naheliegende« Lösung .....	1059
GÜNTHER EISENFÜHR	
Jura und Technik .....	1065
CHRISTIAN KLAWITTER	
Das Geschmacksmuster: Vom Aschenputtel zum Superstar .....	1071
WOLFGANG NIEDLICH	
Ein Bundespräsident kam vorbei .....	1089
RAINER SCHULTE	
Kommentatoren – eine species sui generis .....	1095
GABRIELE WINKLER	
Gemeinschaftsrechtlicher Sortenschutz: Eine Erfolgsgeschichte mit Wermutstropfen .....	1099
Anhang	
Liste der Präsidenten und Vizepräsidenten des Bundespatentgerichts .....	1119
Liste der Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts .....	1121
Autorenverzeichnis .....	1155