



Witte Weller News III / 2015

Mandanteninformation
und Aktuelles

Client Information
and News

WITTE WELLER NEWS III / 2015

Mandanteninformation und Aktuelles Client Information and News

1. Kann es wirklich nur einen „Goldbären“ geben? Der BGH hat entschieden

1. Can there really be only one "Gold bear"? The German Federal Court of Justice has reached a decision



Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 23. September 2015 als letzte Instanz nun entschieden, dass der **Verkauf einer in Goldfolie verpackten und mit einem roten Halsband versehenen Schokoladenfigur** in Bärenform (siehe Foto in der Mitte) durch die Firma Lindt **weder die Marken „Goldbär“ und „Goldbären“ der Firma Haribo verletzt noch eine unlautere Nachahmung** der Fruchtgummi-Produkte von Haribo **darstellt** (siehe Fotos links und rechts).

Hintergrund des Urteils war, dass Haribo als Inhaberin der für „Zuckerwaren“ eingetragenen Wortmarken „Goldbär“, „Goldbären“ und „Gold-Teddy“ die Firma

In its judgment of 23 September 2015, the German Federal Court of Justice has now decided, as the final court of appeal, that the **sale by Lindt of a chocolate figure** in the form of a bear wrapped in gold foil and given a red ribbon around its neck (see the photograph in the middle) **neither infringes Haribo's trademarks** "Goldbär" ("Gold bear") and "Goldbären" ("Gold bears") **nor constitutes passing off** of Haribo's fruit gum products (see the photographs to the left and right).

The background to the judgment was that Haribo, as proprietor of the word marks "Goldbär", "Goldbären" and "Gold-Teddy" that were registered in respect of

Lindt auf Unterlassung des Vertriebs der in Goldfolie eingewickelten Bären-Schokoladenfiguren (die von Lindt als „Lindt-Teddy“ bezeichnet werden) verklagt hatte. Haribo war der Ansicht, dass die Lindt-Teddies, also die Produktgestaltungen per se, die Haribo-„Goldbären“-Wortmarken verletzen, und darüber hinaus auch eine unlautere Nachahmung der von Haribo produzierten Gummibärchen darstellen würden.

Während die Klage Haribos in der ersten Instanz vor dem Landgericht Köln noch Erfolg hatte, hat das Oberlandesgericht Köln das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat als letzte Instanz nun die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Köln im Wesentlichen zurückgewiesen.

In seinem Urteil hat der Bundesgerichtshof in diesem Zusammenhang festgehalten, dass dann, wenn sich - wie im vorliegenden Fall - eine Wortmarke und eine dreidimensionale Produktgestaltung gegenüber stehen, die Zeichenähnlichkeit nicht aus einer Ähnlichkeit im Klang (also beim Benennen der Marke und der Produktbezeichnung) oder im Bild der Zeichen, sondern ausschließlich aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt folgen kann. Zu vergleichen seien im Streitfall daher ausschließlich die Wortmarke und die beanstandete Produktform. In den Zeichenvergleich dürfe auch nicht die Form der Haribo-Produkte, hier also der Gummibärchen, einbezogen werden, für welche die Wortmarke benutzt wird. Eine Ähnlichkeit im Sinngehalt würde aber nur dann bestehen, wenn die Wortmarke aus Verbrauchersicht die (einzige)

“confectionary products”, had brought proceedings seeking an order prohibiting Lindt from selling chocolate bear figures wrapped in gold foil (which Lindt calls “Lindt Teddy”). Haribo considered that the Lindt Teddies, i.e. the product designs per se, infringed the Haribo “Goldbären” word marks, and furthermore constituted passing off of the gummy bears produced by Haribo.

While Haribo’s claim was successful at first instance before the Regional Court of Cologne, the Higher Regional Court of Cologne overturned the first-instance judgment and dismissed the claim. The Federal Court of Justice, as the final court of appeal, has now in essence dismissed the appeal on a point of law against the judgment of the Higher Regional Court of Cologne.

In its judgment, the Federal Court of Justice asserted in this regard that where – as in the present case – a word mark and a three-dimensional product design are the marks under comparison, similarity of the signs cannot arise from aural similarity (i.e. when the trademark and the product designation are referred to) or visual similarity of the signs, but rather only from conceptual similarity. Thus, in the case in dispute only the word mark and the product form that had been objected to were to be compared. The form of the Haribo products, i.e. here that of the gummy bears for which the word mark is used, was not permitted to be included in the comparison of the signs either. There would however only then be conceptual similarity if the word mark were, from the point of view of consumers, the (only) obvious, unforced and

naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Produkts ist. Nicht ausreichend sei, dass die Wortmarke nur eine unter mehreren naheliegenden Bezeichnungen der Produktform ist. Genau letzteres sei aber in dem vorliegenden Streitfall gegeben, da für die Bezeichnung der Lindt-Produkte nicht nur die Angaben „Goldbären“ oder „Goldbär“ in Betracht kommen, sondern auch andere Bezeichnungen wie etwa „Teddy“, „Schokoladen-Bär“ oder „Schokoladen-Teddy“ naheliegend seien. Da damit aber keine Zeichenähnlichkeit vorläge, könne auch keine Verwechslungsgefahr oder eine gedankliche Verknüpfung an eine Ähnlichkeit der Haribo-Marken mit den angegriffenen Bären-Schokoladenfiguren angenommen werden.

Dieses Urteil ist in soweit bemerkenswert, als dass es die erste höchstrichterliche Entscheidung zu der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr einer Wortmarke (also: „Goldbär“) mit einer Produktform (Schokoladenfiguren in Bärenform) ist. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Büscher erklärte, mit dem Verfahren habe man „markenrechtliches Neuland“ betreten.

WEBLINK



Dr. Gabriele Laufer, Partnerin

G.LAUFER@WWP.DE

exhaustive designation of the product. It was not sufficient for the word mark to be just one of a number of obvious designations of the product form. However, this latter scenario was in fact the case in the matter in dispute, as the Lindt products could conceivably be designated not only by the terms “Goldbären” or “Goldbär”, but also by other designations such as “Teddy”, “Schokoladen-Bär” (“Chocolate bear”) or “Schokoladen-Teddy” (“Chocolate teddy”), which were obvious too. As there was, however, no similarity of the signs, it could not be assumed either that there was any likelihood of confusion or mental association suggesting similarity between the Haribo trademarks and the contested chocolate bear figures.

This judgment is of note in that it is the first decision by a court of final appeal to deal with the assessment of a likelihood of confusion of a word mark (i.e. “Goldbär”) with a product form (chocolate figures in the form of bears). The Presiding Judge Wolfgang Büscher stated that the case had ventured into new territory in trademark law.

WEBLINK

Dr. Gabriele Laufer, Partnerin

G.LAUFER@WWP.DE

2. Italien sagt Ja zum Einheitspatent

2. Italy says yes to the unitary patent



Am 30. September 2015 hat Italien seine Mitwirkung an der „Verstärkten Zusammenarbeit zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes in Europa“ und folglich seine Teilnahme am Einheitspatentsystem erklärt. Ursprünglich hatte sich Italien - ebenso wie Spanien - geweigert, an der verstärkten Zusammenarbeit teilzunehmen und zunächst gegen den Beschluss zur verstärkten Zusammenarbeit geklagt. Nach Zurückweisung der Klage durch den Europäischen Gerichtshof hat Italien seine Position überdacht und ist nun der 26. am Einheitspatent teilnehmende Staat.

Spanien bleibt somit das einzige Land, das sich dem Einheitspatent noch widersetzt. Doch scheinen auch dort die Meinungen inzwischen auseinanderzugehen und das Einheitspatent gewinnt an Befürwortern. So haben katalanische Politiker erklärt, dass Katalonien, sollte es die Unabhängigkeit erlangen, dem Einheitspatentsystem beitreten werde.

On 30 September 2015, Italy declared that it would participate in the “Enhanced cooperation to create unitary patent protection in Europe” and consequently that it was joining the unitary patent system. Italy had originally – like Spain – refused to participate in the enhanced cooperation and had initially taken legal action against the decision in favour of enhanced cooperation. After the European Court of Justice dismissed the action, Italy reconsidered its position and is now the 26th State to participate in the unitary patent.

Spain thus remains the only country which is still resisting the unitary patent. However, even in Spain there now appears to be a divergence of opinion, and the unitary patent is gaining supporters. For instance, politicians in Catalonia have said that Catalonia would join the unitary patent system if it were to gain independence.

Wieder offen ist im Augenblick auch die Teilnahme Polens. Polen hatte zwar zunächst der verstärkten Zusammenarbeit zugestimmt, wegen Einwänden gegen das Abkommen zum einheitlichen Patentgericht hat Polen jedoch dieses Abkommen bislang nicht unterzeichnet, so dass eine Teilnahme gegenwärtig nicht möglich ist.

Poland's involvement is at the moment also an open question once again. Although Poland initially agreed to the enhanced cooperation, on account of objections it has to the Agreement on a Unified Patent Court Poland has not yet signed this agreement, and so it is at the moment not possible for it to participate.

3. Ist die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in nur einem EU-Mitgliedsstaat ausreichend zur Begründung einer rechtserhaltenden Benutzung?

3. Can use of a Community Trade Mark in only one EU Member State establish a genuine use?



Die im Juni 2015 ergangene ‚SOFA WORKSHOP‘-Entscheidung des britischen ‚Intellectual Property Enterprise Court‘ hat unter den Inhabern von Gemeinschaftsmarken und Markenanwälten für Aufsehen gesorgt. Das mit einem Einzelrichter besetzte Gericht mit Sitz in London hat im Rahmen eines Markenverletzungsverfahrens entschieden, dass eine **Gemeinschaftsmarke, die lediglich innerhalb der Grenzen des Vereinigten Königreichs**

The ‚SOFA WORKSHOP‘ judgment of the British Intellectual Property Enterprise Court, which was issued in June 2015, caused uproar among Community trademark holders and trademark attorneys. In the context of a trademark infringement case, the court, which is presided over by a single judge and is based in London, decided that a Community trademark that is used only within the borders of the United Kingdom cannot be deemed to be used within the European

benutzt wird, nicht als innerhalb der Europäischen Gemeinschaft benutzt gelten kann. Die Gemeinschaftsmarke wurde deshalb für löschungsreif erklärt.

Diese Entscheidung steht im Widerspruch zur Auskunft des Europäischen Rates und der Kommission bei der Einführung des Gemeinschaftsmarkensystems im Jahr 1995, wonach die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat eine rechtserhaltende bzw. ernsthafte Benutzung in der gesamten Europäischen Gemeinschaft darstellt.

Die Entscheidung des britischen Gerichts überrascht, da es explizit auf die erst kurz zuvor vom Europäischen Gerichtshof ergangene ‚ONEL/OMEL‘-Entscheidung Bezug genommen hat, in der Leitlinien zum für einen Rechtserhalt erforderlichen territorialen Benutzungsumfang einer Gemeinschaftsmarke verfasst wurden. Dort wurde festgestellt, dass die Staatsgrenzen einzelner Mitgliedstaaten für die Beantwortung der Frage, ob eine Marke in der Gemeinschaft benutzt wird, unerheblich sind. In der vorausgegangenen ‚PAGO‘-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wurde die erhöhte Bekanntheit einer Marke in dem relativ kleinen Mitgliedsstaat Österreich als ausreichend angesehen, um einen Bekanntheitsschutz in der gesamten Europäischen Gemeinschaft geltend machen zu können.

Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung des ‚Intellectual Property Enterprise Court‘ nicht zur Umkehr der bisherigen Praxis der Patent- und Markenämter oder Gerichte führen wird, sondern weit-

Community. The Community trademark was therefore declared to be liable for revocation.

This judgment is inconsistent with the statements of the European Council and the Commission upon the introduction of the Community trademark system in 1995, according to which the use of a Community trademark in only one Member State constitutes a genuine or right-maintaining use in the entirety of the European Community.

The British court’s judgment is surprising because it made express reference to the ‘ONEL/OMEL’ decision which had only just been issued by the European Court of Justice and which set out guidelines regarding the territorial scope of use of a trademark that was necessary in order for rights to be maintained. In that decision it was held that the national borders of individual Member States are irrelevant to the question of whether a trademark is used in the Community. In the previous ‘PAGO’ decision of the European Court of Justice, the increased level of reputation of a trademark in the relatively small Member State of Austria was regarded as being sufficient to allow protection to be claimed in the entire European Community on the basis of reputation.

We are of the opinion that the judgment of the Intellectual Property Enterprise Court will not lead to an about-turn in the previous practice of the patent and trademark offices or courts, but rather in large part

gehend die Einzelmeinung eines Richters darstellt. Demnach sollte die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in zumindest einem der größeren Mitgliedstaaten, wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, und auch dem Vereinigten Königreich, als ersthafte bzw. rechtserhaltende Benutzung in der Europäischen Gemeinschaft anerkannt werden. Eine ausschließliche Benutzung in einem abgelegenen Winkel der Europäischen Gemeinschaft wird hingegen möglicherweise nicht ausreichend sein. Eine grenzüberschreitende Benutzung, also eine Benutzung der Gemeinschaftsmarke über die gemeinsame Grenze zweier Mitgliedsstaaten hinweg, bspw. durch den Export von Waren in einen anderen Mitgliedstaat, wird jedoch auch in der Entscheidung des britischen Gerichts als grundsätzlich ausreichend anerkannt.

Wie immer bei Rechtsfragen, kommt es auch hier auf den Einzelfall an, insbesondere auf die Besonderheiten des betroffenen Marktes, die Natur der Waren und Dienstleistungen, die von der Marke erfasst sind, und das territoriale Ausmaß der Benutzung. Wir helfen Ihnen dabei, für Ihren Fall die richtige Anmeldestrategie zu finden.

WEBLINK



Dr. Marco Findeisen, Partner

M.FINDEISEN@WWP.DE

represents the opinion of one judge. Accordingly, the use of a Community trademark in at least one of the larger Member States, such as Germany, France, Italy, Spain, Poland, and also the United Kingdom, should be recognized as a genuine or right-maintaining use in the European Community. On the other hand, the use of a trademark exclusively in a remote corner of the European Community may not be sufficient. However, even the judgment of the British court acknowledges that a cross-border use, i.e. a use of the Community trademark across the shared border of two Member States, for example by way of the export of goods into another Member State, is in principle sufficient.

As is always the case with legal questions, here too the specifics of any given case are crucial, in particular the characteristics of the market in question, the nature of the goods and services that are covered by the trademark and the territorial extent of the use. We will assist you in finding the correct filing strategy for your circumstances.

WEBLINK

Dr. Marco Findeisen, Partner

M.FINDEISEN@WWP.DE

4. Validierung europäischer Patente nun auch in der Republik Moldau möglich

4. Validation of European patents now also possible in the Republic of Moldova



Seit dem 1. November 2015 können europäische Patente auch in der Republik Moldau validiert werden. Patentanmeldungen, die ab diesem Tag eingereicht werden, können in der Republik Moldau Gültigkeit erlangen. Die Validierung europäischer Patente ist nun schon in zwei Staaten möglich, die nicht dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) angehören. In Marokko ist die Validierung bereits seit dem 1. März 2015 realisierbar. Ein drittes Land könnte bald folgen, denn ein entsprechendes Abkommen mit Tunesien ist bereits unterzeichnet und muss nur noch ratifiziert werden.

Diese Entwicklung zeigt deutlich den Trend, dem europäischen Patent auch über den Geltungsbereich des EPÜ sowie den Bereich Europas hinaus Wirkung zu verleihen. Zunächst war eine Wirksamkeit außerhalb des EPÜ nur über die Erstreckungsabkommen mit potentiell zukünftigen EPÜ-Staaten möglich. Nun ist über die Validierungsabkommen auch eine Wirk-

Since 1 November 2015, European patents have been able to be validated in the Republic of Moldova. Patent applications filed from that date onwards are able to take effect in the Republic of Moldova. The validation of European patents is now already possible in two countries which do not belong to the European Patent Convention (EPC). Validation has been possible in Morocco since 1 March 2015. A third country could soon follow, as a corresponding agreement with Tunisia has already been signed and is merely awaiting ratification.

This development is a clear indication of the trend of the European patent also being given effect outside of the EPC and outside of Europe. Initially, it was only possible for European patents to have effect outside of the EPC by way of extension agreements with potential future EPC States. Now, by means of validation agreements, they can also have effect in

samkeit in Staaten möglich, deren Beitritt zum EPÜ nicht möglich ist oder noch in weiter Ferne steht. Mit einer einzigen europäischen Patentanmeldung können inzwischen 42 Staaten erreicht werden. Das Europäische Patent gewinnt an Bedeutung.

WEBLINK

countries which are not able to join the EPC or whose membership is still a long way away. 42 countries can now be reached by means of one single European patent application. The European patent is gaining in importance.

WEBLINK

5. Algerien tritt dem Madrider Protokoll bei

5. Algeria accedes to the Madrid Protocol



Algerien ist zum 1. November 2015 dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (im folgenden Protokoll) beigetreten, einem der beiden voneinander unabhängigen Abkommen, die zusammen das Madrider System zum internationalen Schutz von Marken bilden. Bislang war Algerien lediglich Mitglied des Madrider Abkommens (im folgenden Abkommen), dem zweiten der beiden Abkommen.

Bedeutsam ist der Beitritt Algeriens zum Protokoll deshalb, weil Algerien zuvor als einziger aller Mitgliedsstaaten des Madrider Systems noch nicht dem

As of 1 November 2015, Algeria has acceded to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (the "Protocol"), one of the two agreements, which are independent of one another and together form the Madrid System for the international protection of trademarks. Previously, Algeria was only a member of the Madrid Agreement (the "Agreement"), the second of the two agreements.

Algeria's accession to the Protocol is significant because Algeria was previously, out of all of the Member States of the Madrid System, the only one which

Protokoll angehörte. Bei der Benennung Algeriens in einer internationalen Markenmeldung war deshalb immer nur das Abkommen maßgeblich. Für alle anderen Staaten derselben Anmeldung, ob nun reine Protokoll-Mitglieder oder Mitglieder von Protokoll und Abkommen, war aufgrund eines im Protokoll vertraglich festgelegten Vorranges immer das Protokoll anzuwenden. Nach dem Beitritt Algeriens können nun alle internationalen Markenmeldungen durchweg nach den Regelungen des Protokolls vorgenommen werden, das Madrider System ist dadurch faktisch zu einem „Ein-Vertrags-System“ geworden.

WEBLINK

did not belong to the Protocol. Therefore, whenever Algeria was designated in an international trademark application, only the Agreement was applicable. For all other countries in the same application, whether they were just Protocol members or members of the Protocol and the Agreement, the Protocol always had to be applied, owing to an order of priority contractually laid down in the Protocol. Following Algeria's accession, all international trademark applications can now in all cases be undertaken in accordance with the provisions of the Protocol, and as a consequence the Madrid System has effectively become a "One-Treaty System".

WEBLINK

6. Apple verliert sein Patent für die Funktion „slide to unlock“



Im August diesen Jahres hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Entsperrbild“ (X ZR 110/13) in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren erneut zu der Frage Stellung genommen, wie informationsbezogene Merkmale in einem Patentanspruch zu bewer-

6. Apple loses its patent for the “slide to unlock” function

This August, in the “Entsperrbild” decision (X ZR 110/13) in a nullity appeal case, the German Federal Court of Justice once again opined on how information-related features are to be assessed in a patent claim. The decision thus sits alongside the previous

ten sind. Die Entscheidung reiht sich damit ein in die früheren Entscheidungen „Wiedergabe topographischer Information“, „Fahrzeugnavigationssystem“ oder „Bildstrom“. Über die Entscheidung „Fahrzeugnavigationssystem“, bei der WWP beteiligt war, hatten wir in einem **früheren Newsletter** bereits berichtet.

Bei dem dieser aktuellen Entscheidung zugrundeliegenden Patent geht es kurz gesagt darum, ein Mobilfunkgerät durch eine Fingerbewegung über den Bildschirm zu entsperren, wie es die Fa. Apple bei ihren mobilen Geräten macht. Der „Clou“ besteht dabei darin, ein graphisches Objekt (Entsperrbild, bspw. in Form eines Kreises) entlang eines dargestellten Pfads (bspw. in Form einer dargestellten Linie) mit der Fingerbewegung über den Bildschirm mit zu bewegen. Der Nutzer soll damit ein optisches Feedback erhalten, dass der Beginn und die Ausführung der Entsperrbewegung vom Gerät erkannt wurde.

Das Bundespatentgericht hat nun in erster Instanz bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit genau jene Merkmale nicht berücksichtigt, die dieses optische Feedback bewirken. Es handele sich bei diesen Merkmalen nicht um Anweisungen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmten oder beeinflussten. Das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch das Mitbewegen des graphischen Objekts richte sich alleine an den Benutzer. Die Merkmale führten lediglich dazu, eine Information grafisch darzustellen. Es lägen keine auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse diesen Maßnahmen zugrunde.

decisions “Wiedergabe topographischer Information”, “Fahrzeugnavigationssystem” and “Bildstrom”. We have already reported in an **earlier newsletter** on the “Fahrzeugnavigationssystem” decision, with which WWP was involved.

In brief, the patent on which this current decision is based relates to the unlocking of a mobile radio device by a finger movement over the screen, as Apple does on its mobile devices. The “key feature” consists in dragging a graphical object (unlock image, for example in the form of a circle) along a displayed path (for example in the form of a displayed line) with the finger movement over the screen. This is intended to provide the user with optical feedback that the beginning of the unlocking movement has been recognized by the device and that its further execution is being monitored.

Now, at first instance, in the examination of inventive step, the Federal Patent Court did not take into account precisely those features which effect this optical feedback. It found that these features were not instructions which determined or influenced the solution to a technical problem with technical means. The signalling of the development of the unlocking process by dragging along the graphical object was directed only at the user. The features merely led to an item of information being represented graphically. These measures did not result from any findings that were based on technical considerations.

Das Bundespatentgericht hat das Patent widerrufen, da die übrigen zu berücksichtigenden Merkmale des Anspruchs aus dem Stand der Technik bekannt waren. Der BGH hat diese Entscheidung im Berufungsverfahren zwar bestätigt, allerdings mit einer anderen Begründung.

Nach Auffassung des BGH stellt das Merkmal, ein graphisches Objekt „im Einklang mit dem Kontakt“ entlang eines vorgegebenen angezeigten Pfades auf dem Bildschirm zu bewegen, ein technisches Merkmal dar, das bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sei. Der in der Fingerbewegung liegende Steuerbefehl soll nicht nur die Entsperrung, sondern auch eine den Befehl und den Fortgang seiner Ausführung symbolisierende Anzeige auslösen. Dies ist **eine technische Lösung des technischen Problems, dem Benutzer den Entsperrvorgang optisch kenntlich** zu machen und damit die Bediensicherheit zu erhöhen.

Die im Anspruch auch enthaltene Anweisung, diese Anzeige als Bewegung eines Entsperrbildes entlang eines angezeigten Pfades auf dem Bildschirm auszuführen, betrifft nach Auffassung des BGH jedoch die inhaltliche Ausgestaltung der mit graphischen Mitteln wiedergegebenen Information und geht folglich nicht über den Inhalt der anderen Merkmale hinaus.

Der BGH hat aufgrund dessen die Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit berücksichtigt, kam am Ende aber zu dem Ergebnis, dass sie durch den Stand der Technik nahegelegt seien.

The Federal Patent Court revoked the patent because the remaining features of the claim that were to be taken into account were known from the prior art. The Federal Court of Justice confirmed this decision in the appeal proceedings, though on the basis of different reasoning.

In the view of the Federal Court of Justice, the feature of moving a graphical object along a predefined displayed path on the screen “in accordance with the contact” constitutes a technical feature which had to be taken into account in the examination of inventive step. The control command existing in the finger movement is intended to activate not only the unlocking, but also a display symbolizing the command and the progress of its execution. This is a **technical solution to the technical problem of making the unlocking process optically identifiable to the user** and thereby of increasing security of operation.

However, in the Federal Court of Justice’s view, the instruction also included in the claim – to embody this display as the movement of an unlock image along a displayed path on the screen – relates to the substantive form of the item of information given by graphical means and consequently does not extend beyond the content of the other features.

On this basis, the Federal Court of Justice did take the features into account in the examination for inventive step, but it ultimately came to the conclusion that they were rendered obvious by the prior art.

Der Leitsatz dieser Entscheidung lautet:

„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. Informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs sind darauf hin zu untersuchen, ob die wiederzugebende Information sich zugleich als Ausführungsform eines technischen Lösungsmittels darstellt. In einem solchen Fall ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen.“

WEBLINK



Michael Lindner, Partner

M.LINDNER@WWP.DE

The headnote for this decision reads:

“In the examination of inventive step, instructions which relate to the communication of specific content and are aimed at influencing human perceptions or intellectual understanding are per se not taken into account. Instructions relating to items of information which are to be reproduced in accordance with the teaching according to the invention can support patentability, in relation to the criterion of inventive step, only insofar as they determine or at least influence the solution of a technical problem with technical means. Information-related features of a patent claim must be examined for whether the information to be reproduced at the same time constitutes an embodiment of a technical means of solution. In such a case, the technical means of solution must be taken into account in the examination of patentability.”

WEBLINK

Michael Lindner, Partner

M.LINDNER@WWP.DE

Bildnachweise

S. 1, S. 9 und Porträts der Partner: © Mitja Arzensek
Alle anderen © Fotolia

Picture credits

P. 1, p. 9 and portraits of partners © Mitja Arzensek
All others © Fotolia



ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart
Germany

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL post@wwp.de

WEB www.wwp.de