

WITTEWELLER  
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER News I/2018

Mandanteninformation  
und Aktuelles

Client Information  
and News

WITTEWELLER  
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER NEWS I/2018

## Mandanteninformation und Aktuelles Client Information and News

### 1. BGH-Urteil „Digitales Buch“

### 1. The Federal Court of Justice's “Digitales Buch” judgment



„Ist das ein Buch oder ist das kein Buch?“ – so fragte häufig der bekannte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, bezogen auf den Inhalt eines von ihm beurteilten Werkes. Mit einer ähnlichen Fragestellung, bezogen aber auf die räumliche und funktionale Gestaltung eines digitalen Buchs, beschäftigt sich das am 7. November 2017 ergangene **BGH-Urteil** ([X\\_ZR 63/15](#)), das inzwischen unter dem Stichwort **„Digitales Buch“** veröffentlicht wurde. Das Urteil betrifft ein Nichtigkeitsberufungsverfahren, an dem unser **Partner Stephan Keck** für unsere Mandantin Sony Corporation maßgeblich beteiligt war. Das Urteil stellt weitere Kriterien auf, unter welchen Umständen eine **unzulässige Erweiterung des Offenbarungsgehalts** vorliegt.

Das dem Nichtigkeitsverfahren zugrunde liegende Patent EP 1 659 501 B1 betrifft eine Anzeigevorrichtung zur Wiedergabe von Text- und/

“Is this a book or is it not a book?” – the renowned literature critic Marcel Reich-Ranicki often asked this about the content of a work he was reviewing. **Federal Court of Justice judgment** ([X\\_ZR 63/15](#)), which was issued on 7 November 2017 and has in the meantime been published under the keyword **“Digitales Buch”** (“Digital Book”), deals with a similar question, but does so in relation to the spatial and functional configuration of a digital book. The judgment relates to a set of invalidity appeal proceedings in which our **partner Stephan Keck** played a key role on behalf of our client Sony Corporation. The judgment establishes further criteria as to the circumstances under which there is **inadmissible extension of the disclosure content**.

Patent EP 1 659 501 B1, on which the invalidity appeal proceedings were based, relates to a display device for displaying text and/or image

oder Bildinformationen mit einer Schnittstelle zur Stromversorgung im Drehgelenk, um welches ein aus Haupt- und Nebenteil bestehendes Gehäuse buchartig auf- und zuklappbar ist. Der Begriff „**Anzeigevorrichtung**“ ist ursprünglich in der zugrunde liegenden Patentanmeldung nicht offenbart, sondern es ist dort durchgängig die Rede von einem „**digitalen Buch**“. Sämtliche Ansprüche waren dort auf ein „digitales Buch“ gerichtet. Als nachteiliger Stand der Technik sind Laptops oder Notebooks genannt, die für den Anwendungszweck, nämlich wie ein Buch verwendet werden zu können, geradezu ungeeignet seien, da mit dem digitalen Buch etwa ein sicheres und ergonomisches Halten und Bedienen in unterschiedlichen Situationen für den Laien möglich sein soll. Im Laufe des Prüfungsverfahrens wurde der Begriff „digitales Buch“ geändert in „Anzeigevorrichtung“. Mit einem auf eine solche Anzeigevorrichtung gerichteten Anspruch wurde das Patent erteilt, welches dann gegen Laptops geltend gemacht wurde.

Sowohl das Bundespatentgericht als auch der BGH werteten die von der Patentinhaberin im Laufe des Prüfungsverfahrens vorgenommene Verallgemeinerung des ursprünglichen offenbarten Begriffs „digitales Buch“ in „Anzeigevorrichtung“ als unzulässige Erweiterung, so dass das Patent nur in einem beschränkten Umfang aufrechterhalten wurde. Maßgeblich für den BGH war hierbei unter anderem, dass in der Beschreibung des Klagepatents nicht nur Laptops und Notebooks als nachteilig beschrieben waren, sondern auch eine bekannte Ausgestaltung eines elektronischen Buchs, das gerade nicht wie ein normales Buch gehalten und benutzt werden

information with an interface for current supplying in the swivel joint, about which a casing consisting of a main part and a secondary part can be folded open and shut like a book. The term “**display device**” is not originally disclosed in the underlying patent application; rather, that document consistently makes reference to a “**digital book**”, and all of its claims were directed at a “digital book”. Among the prior art cited as being disadvantageous are laptops or notebooks, which are said to be downright unsuitable for the intended application, specifically of being able to be used like a book, since with the digital book safe and ergonomic holding and operation in different situations should be possible for the layperson. During the examination proceedings, the term “digital book” was changed to “display device”. The patent was granted with a claim directed at such a display device and was then relied on for the purposes of enforcement against laptops.

Both the Federal Patent Court and the Federal Court of Justice considered that the generalisation of the originally disclosed term “digital book” to “display device” that had been undertaken by the patent proprietor during the examination proceedings was an inadmissible extension, with the consequence that the patent was maintained only within a limited scope. One of the decisive factors for the Federal Court of Justice was that in the description of the patent in suit not only laptops and notebooks were described as being disadvantageous: so was a known embodiment of an electronic book which specifically could not be held and used like a normal book because

könne, da dort die Schnittstelle zur Stromversorgung am Buchrücken angebracht sei.

Der Umstand, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal aufweisen (nämlich das Merkmal „digitales Buch“), steht der Beanspruchung von Schutz für Ausführungsformen ohne dieses Merkmal somit entgegen, wenn dem Inhalt der Anmeldung zu entnehmen ist, dass die im Anspruch vorgesehenen Mittel der Lösung eines Problems dienen, die das Vorhandensein des betreffenden Merkmals voraussetzt.

Der BGH ergänzt mit diesem Urteil seine Rechtsprechung zur Frage der unzulässigen Erweiterung und stellt weitere Kriterien auf, unter denen eine unzulässige Erweiterung vorliegen kann. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit diese Entscheidung dazu führen wird, dass der im Allgemeinen (im Vergleich zum Europäischen Patentamt) etwas großzügigere Maßstab des Deutschen Patent- und Markensamtes hinsichtlich der Zulässigkeit von Änderungen im Prüfungsverfahren damit nun etwas strenger gehandhabt werden wird oder ob sich dieses Urteil nur auf Spezialfälle auswirken wird.

Für weitere Beratung in Sachen unzulässiger Erweiterung und Änderungen im Prüfungsverfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Stephan Keck  
Partner  
S.KECK@WWP.DE

there the interface for the current supply was positioned on the back of the book.

The fact that all of the exemplary embodiments described in an application exhibit a specific feature (namely the feature “digital book”) thus precludes the claiming of protection for embodiments without this feature if it can be gathered from the content of the application that the means provided for in the claim serve to bring about the solution to a problem for which the presence of the relevant feature is a prerequisite.

With this judgment, the Federal Court of Justice has supplemented its case-law on the question of inadmissible extension and establishes further criteria subject to which an inadmissible extension may exist. It remains to be seen whether and to what extent this decision will result in the generally more generous standard (compared to the European Patent Office) adopted by the German Patent and Trademark Office in relation to the admissibility of amendments in examination proceedings will thus be dealt with more strictly or whether this judgment will only affect specific cases.

We would be happy to provide you with further advice on inadmissible extension and amendments during examination proceedings.

Stephan Keck  
Partner  
S.KECK@WWP.DE

## 2. Selektive Vertriebssysteme für Luxusartikel sind mit EU-Recht vereinbar

## 2. Selective distribution systems for luxury products are compatible with EU law



Der **Gerichtshof der Europäischen Union** hatte über die **Zulässigkeit bestimmter Angebote** im Bereich der Luxusartikel zu entscheiden. Hintergrund der Entscheidung ist ein Verfahren, in dem die Coty Germany GmbH, ein Hersteller von Luxus-Parfumartikeln, ihrem Geschäftspartner den Verkauf seiner Produkte auf der Handelsplattform „Amazon“ untersagt hatte.

The **Court of Justice of the European Union** had to decide on the **lawfulness of particular offers** in the field of luxury products. The background to the decision was a set of proceedings in which Coty Germany GmbH, a manufacturer of luxury perfume products, had prohibited its business partner from selling its products on the commercial platform “Amazon”.

Coty Germany hat für seine Geschäftspartner strenge Vorschriften, wie diese die von Coty bezogenen Waren zu präsentieren haben. So muss jede physische Verkaufsstätte einzeln von Coty genehmigt werden. Auch ein **Online-Versandhandel** ist nach den Bedingungen von Coty zulässig, aber nur durch ein vom jeweiligen Vertragspartner selbst vorgehaltenes elektronisches Schaufenster. Ein nach außen erkennbar **nicht autorisiertes Drittunternehmen** für den Verkauf der betreffenden Waren einzuschalten (hier: Amazon) ist ausdrücklich verboten. Zweck dieser Vorschriften ist es, das besondere Image und den Luxuscharakter der Coty-Waren zu bewahren.

Coty Germany has strict rules for its business partners on how they must present the goods acquired from Coty. For instance, each physical sales outlet must be approved individually by Coty. **Online mail-order trading** is also permitted according to Coty’s conditions, but only through an electronic shop window that is provided by the relevant contractual partner itself. Involving an outwardly discernible **non-authorised third-party company** in the sale of the relevant goods (here: Amazon) is expressly prohibited. The purpose of these rules is to protect the particular image and the luxury character of the Coty goods.

Hiergegen hat sich ein seit Jahren von Coty autorisierter Einzelhändler gewandt, der die Coty-Produkte nicht nur in seinen physischen Absatzstätten und seinem eigenen Internetauftritt angeboten hat, sondern auch über Amazon. Dagegen wiederum hat sich Coty gewandt und Klage erhoben mit dem Ziel, den nicht autorisierten Vertrieb über Amazon zu untersagen. Das erstinstanzliche Gericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass die betreffende Vertragsklausel gegen deutsches und europäisches Kartellrecht verstoße. Das Ziel der Aufrechterhaltung eines prestigeträchtigen Markenimages könne eine solche Einschränkung nicht rechtfertigen. Hiergegen ging Coty in Berufung. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat daraufhin das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob die Bedingungen von Coty mit **europäischem Kartellrecht** vereinbar seien.

Der EuGH hat in dieser Frage entschieden, dass ein solches **selektives Vertriebsystem für Luxuswaren**, das primär der Sicherstellung des Luxusimages dieser Waren dient, mit **europäischem Kartellrecht vereinbar** sei. Allerdings dies unter der Voraussetzung, dass die Auswahl, welche Händler die betreffenden Produkte verkaufen dürfen, anhand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt, die einheitlich für alle Händler festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden und die festgelegten Kriterien zudem nicht über das erforderliche Maß hinausgehen. Anhand dieser Kriterien sei auch das Verbot, die Coty-Waren über eine nicht autorisierte Drittplattform anzubieten, gerechtfertigt,

This was opposed by a retailer who had been authorised by Coty for years and offered the Coty products not only in its physical sales outlets and on its own website, but also via Amazon. Coty in turn objected to this and brought an action aimed at prohibiting the unauthorised sales via Amazon. The court of first instance dismissed the action on the basis of the reasoning that the relevant contractual clause contravened German and European competition law. The objective of maintaining a high-prestige brand image could not justify such a restriction. Coty appealed against this. The Higher Regional Court of Frankfurt then stayed the proceedings and referred the question of whether Coty's conditions were compatible with **European competition law** to the Court of Justice of the European Union.

On this question, the Court of Justice decided that such a **selective distribution system for luxury goods** which primarily served to protect the luxury image of those goods was **compatible with European competition law**. This was, however, subject to the proviso that the choice of which distributors are permitted to sell the relevant products is undertaken on the basis of objective criteria of a qualitative nature, laid down uniformly for all distributors and not applied in a discriminatory fashion, and that the criteria laid down do not go beyond what is necessary. On the basis of these criteria, the prohibition on offering the Coty goods via a non-authorised third-party platform was justified

weil es objektiv für alle Vertragspartner gelte und dazu diene, das Luxusimage der betreffenden Waren sicherzustellen.

Der EuGH hat mit dieser Entscheidung die Position der Hersteller von Luxusgütern, die ihre Ware über ein selektives Vertriebssystem anbieten, deutlich gestärkt. Die generellen Bedingungen für Händler, die Luxusgüter verkaufen wollen, müssen nur anhand objektiver Kriterien ausgerichtet und für alle potentiellen Händler gleich sein. So bleibt es den Herstellern von Luxusgütern weiterhin möglich, Händler, die nicht die festgelegten Voraussetzungen für den Vertrieb der jeweiligen Waren erfüllen, vom Vertrieb dieser Waren auszuschließen und auch die autorisierten Händler, die gegen die Bedingungen verstoßen, mit einem Verbot zu belegen, welches auch im Zweifel gerichtlich durchsetzbar wäre.

[LINK ZUR ENTSCHEIDUNG](#)



Alexander Leiteritz  
Leiter der Markenabteilung  
A.LEITERITZ@WWP.DE

because it applied objectively for all contractual partners and additionally served to protect the luxury image of the relevant goods.

With this decision, the Court of Justice has significantly strengthened the position of luxury goods manufacturers who offer their goods via a selective distribution system. The general conditions for distributors who wish to sell luxury goods must only be based on objective criteria and must be the same for all potential distributors. Accordingly, it remains possible for the manufacturers of luxury goods to prevent distributors who do not satisfy the requirements laid down for the distribution of the relevant goods from distributing these goods and also to place a prohibition on the authorised distributors who breach the conditions, which would also be enforceable by the courts in cases of doubt.

[LINK TO THE DECISION](#)

Alexander Leiteritz  
Head of the Trademark Department  
A.LEITERITZ@WWP.DE

### 3. Vermischtes – In Kürze

### 3. Miscellaneous – In brief



#### a) Änderung der EPA-Gebühren zum 1. April 2018

#### a) Changes to EPO fees from 1 April 2018

Wie alle zwei Jahre ändert das Europäische Patentamt (EPA) auch in diesem Jahr zum 1. April 2018 die Amtsgebühren. Erfreulicherweise bleiben dabei dennoch viele Gebühren – soweit die Anmeldung online eingereicht wird – unverändert.

As it does every two years, the European Patent Office (EPO) is changing the official fees this year too, from 1 April 2018. Happily, however, many of the fees are remaining unchanged – as long as the application is filed online.

Gerne beraten wir Sie zu gebührenrechtlichen Fragen.

We would be happy to advise you on fees-related questions.

Die neuen EPA-Gebühren finden Sie hier:  
LINK

You can find the new EPO fees here:  
LINK

#### b) Innovatives Übersetzungstool

#### b) Cutting edge translation tool

Die WIPO und das EPA bieten mit **WIPO Translate** bzw. Patent Translate ein innovatives und kostenloses Übersetzungstool an, das auf „künstlicher Intelligenz“ basiert.

With **WIPO Translate** and Patent Translate, WIPO and the EPO are offering free of charge an innovative translation tool based on “artificial intelligence”.

Die sogenannte „neuronale maschinelle Übersetzung“ (NMT) arbeitet mit riesigen neuronalen Netzwerkmodellen, die von zuvor übersetzten

So-called “neural machine translation” (NMT) works with huge neural network models which “learn” from previously translated sentences.



Sätzen „lernen“. Die Besonderheit der neuronalen maschinellen Übersetzung besteht darin, dass sie eine natürlichere Wortreihenfolge erzeugt.

Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Übersetzungen durch WIPO Translate ist einzigartig, da dieses Tool ausschließlich **anhand von Patentdokumenten trainiert** wird und sich nicht auf unterschiedlichste Texte konzentriert, sondern qualitativ hochwertige Übersetzungen liefert. Zudem lassen sich im Übersetzungstool auch spezielle technische Gebiete - etwa Maschinenbau oder E-Technik - auswählen.

WIPO Translate ist inzwischen in allen zehn Amtssprachen des PCT-Systems verfügbar. Patent Translate verwendet alle 32 im System von Espacenet bzw. dem Europäischen Publikationsserver verwendeten Sprachen.

Mehr dazu:

WIPO.INT

DOCUMENTS.EPO.ORG

The particular feature of neural machine translation is that it generates a more natural word order.

The speed and accuracy of the translations undertaken by WIPO Translate are unique since this tool is trained exclusively **on the basis of patent documents** and does not concentrate on a wide variety of texts but rather provides high-quality translations. In addition, specific technical areas can be selected in the translation tool – for example mechanical engineering or E-technology.

WIPO Translate is now available in all ten official languages of the PCT System. Patent Translate uses all 32 languages employed in the Espacenet system and the European publication server.

For more information:

WIPO.INT

DOCUMENTS.EPO.ORG

### c) DPMA-Broschüre Erfinderaktivitäten

Das DPMA hat kürzlich wieder das jährlich erscheinende Magazin „Erfinderaktivitäten“ veröffentlicht. In diesem Magazin schreiben Patentprüferinnen und -prüfer zu aktuellen technischen Themen sowie über historische und aktuelle Erfindungen.

LINK DPMA-BROSCHÜRE

### c) GPTO ‘Erfinderaktivitäten’ (‘Inventor Activities’) brochure

The GPTO (German Patent and Trademark Office) has recently published the annual magazine ‘Erfinderaktivitäten’ (‘Inventor Activities’) once again. In this magazine, patent examiners write about current technical issues as well as historic and current inventions.

LINK GPTO BROCHURE

**d) Global Brandindex – Die Top-Marken 2017**

Welche Marken in Deutschland im Jahr 2017 an der Spitze lagen, hat die Online-Plattform YouGov veröffentlicht. Auch die Spitzenreiter anderer Staaten lassen sich auf der Internetseite von YouGov anzeigen.

LINK

**d) Global Brand Index – The top brands of 2017**

The online platform YouGov has published the top brands in Germany in 2017. The leading brands in other countries can also be found on YouGov's website.

LINK



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

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

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

EMAIL [post@wwp.de](mailto:post@wwp.de)

WEB [www.wwp.de](http://www.wwp.de)