

# DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

80297 München

**Telefon:** (0 89) 21 95 - 0

**Telefax:** (0 89) 21 95 - 22 21

**Telefonische Auskünfte:** (0 89) 21 95 - 34 02

**Internet:** <http://www.dpma.de>

## Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Weiden

BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

- Dienststelle Jena -

07738 Jena

**Telefon:** (0 36 41) 40 - 54

**Telefax:** (0 36 41) 40 - 56 90

**Telefonische Auskünfte:** (0 36 41) 40 - 55 55

- Technisches Informationszentrum Berlin -

10958 Berlin

**Telefon:** (0 30) 25 992 - 0

**Telefax:** (0 30) 25 992 - 404

**Telefonische Auskünfte:** (0 30) 25 992 - 220

---

## Richtlinien für das Einspruchsverfahren vor dem DPMA

---

(Einspruchsrichtlinien)

vom 18. Januar 2007

### 1. Vorbemerkungen

### 2. Allgemeines

### 3. Erfordernisse des Einspruchs

- 3.1. Frist
- 3.2. Sprache, Form
- 3.3. Postulationsfähigkeit/Vollmacht
- 3.4. Beteiligte
- 3.5. Einspruchsberechtigung
- 3.6. Übergang der Stellung des Einsprechenden
- 3.7. Beitritt des angeblichen Patentverletzers
  - 3.7.1 Beitrittserklärung
  - 3.7.2 Voraussetzungen für den Beitritt
  - 3.7.3 Anhängigkeit des Einspruchsverfahrens
  - 3.7.4 Rechtsstellung des Beitretenden
- 3.8. Angabe von Entgegenhaltungen durch Dritte
- 3.9. Gebühren
- 3.10. Einspruchsbegründung
  - 3.10.1 Allgemeines
  - 3.10.2 Öffentliche Zugänglichkeit
  - 3.10.3 Unzulässiger Einspruch
- 3.11. Einspruchsgründe
  - 3.11.1 Voraussetzungen für die widerrechtliche Entnahme
  - 3.11.2 Nachanmelderecht des Verletzten

### 4. Durchführung des Einspruchsverfahrens

- 4.1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze
- 4.2. Reihenfolge der Bearbeitung
- 4.3. Zustellung von Schriftsätzen
- 4.4. Anträge auf Akteneinsicht
- 4.5. Anhörung und Beweisaufnahme
  - 4.5.1 Anhörung
  - 4.5.2 Beweisaufnahme
- 4.6. Zwischenbescheid
- 4.7. Fristen
  - 4.7.1 Grundsätzliches
  - 4.7.2 Bemessung der Fristen
- 4.8. Verspätetes Vorbringen
- 4.9. Kosten
- 4.10. Rücknahme des Einspruchs

### 5. Begründung der Beschlüsse

### 1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien treten an die Stelle der Richtlinien vom 26. Juni 2002 (BIPMZ 2002, 269). Verfügungen, die den nachstehenden Richtlinien für das Einspruchsverfahren entgegenstehen, werden hiermit aufgehoben.

Die Richtlinien dienen dazu, die Durchführung der Verfahren durch die Patentabteilungen zu vereinheitlichen. Sie werden veröffentlicht, um die Verfahrensbeteiligten über die Amtspraxis im Einspruchsverfahren zu informieren.

Zur Entlastung des Deutschen Patent- und Markenamts waren die patentrechtlichen Einspruchsverfahren vom 2. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 auf das Bundespatentgericht verlagert (§ 147 Abs. 3 PatG [idFv. 01.01.2002]). Seit dem 1. Juli 2006 liegt die Zuständigkeit für das Einspruchsverfahren wieder beim Deutschen Patent- und Markenamt, es sei denn, eine patentgerichtliche Entscheidung gem. § 61 Abs. 2 PatG wird beantragt und die dafür in § 61 Abs. 2 PatG festgelegten Voraussetzungen liegen vor.

Mit Wegfall des § 60 PatG ist seit dem 1. Juli 2006 eine Teilung des Patents im Einspruch nicht mehr möglich.

Die Richtlinien sind ausschließlich auf die Verfahren anzuwenden, die beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängig sind. Sie gelten nicht für Einspruchsverfahren, die vom Bundespatentgericht zu entscheiden sind, d.h. Verfahren, die nach der Übergangsregelung des § 147 Abs. 3 PatG [idFv. 01.01.2002] noch beim BPatG anhängig sind sowie Verfahren für die ein Antrag auf patentgerichtliche Entscheidung gestellt worden ist (§ 61 Abs. 2 PatG).

Die Richtlinien sollen gemäß den Zielen des Gesetzes zu einer weiteren Straffung des Einspruchsverfahrens beitragen und dabei helfen, in möglichst kurzer Zeit zu einer abschließenden Entscheidung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents zu gelangen. Eine einheitliche, straffe Durchführung des Einspruchsverfahrens

rens ist nur zu erreichen, wenn alle Patentabteilungen das Einspruchsverfahren nach den nachstehenden Richtlinien durchführen. Die Richtlinien sind unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls und der jeweils aktuellen Rechtsprechung anzuwenden.

Es kann daher im Einzelfall aufgrund seiner Besonderheiten ein Abweichen von den Richtlinien geboten sein.

Die angestrebte Straffung des Einspruchsverfahrens lässt sich nicht allein dadurch herbeiführen, dass die Patentabteilungen entsprechend diesen Richtlinien verfahren. Erforderlich ist darüber hinaus, dass auch die Verfahrensbeteiligten ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen und die Patentabteilungen bei der Durchführung des Verfahrens unterstützen. Antworten die Verfahrensbeteiligten auf Bescheide nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht, kann dies das Verfahren verzögern. Bleiben sie den Anhörungen fern oder nehmen sie die Termine unzureichend vorbereitet wahr, kann dies zu einer für sie ungünstigen Entscheidung führen. Legen sie Schriftsätze und/oder Stand der Technik erst zum Anhörungstermin vor und führt dies zu einer Vertagung, können ihnen die dadurch entstehenden Kosten auferlegt werden.

In den Richtlinien können nicht alle Fragen behandelt werden, die in der Praxis auftreten. Sie enthalten lediglich Leitlinien für die Durchführung des Verfahrens und die sachliche Bearbeitung von Einspruchsakten.

Soweit Lücken auftreten, die durch Rechtsvorschriften und durch die Rechtsprechung nicht geschlossen werden können, sind die Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen heranzuziehen, soweit sie im Einspruchsverfahren entsprechende Anwendung finden können.

## 2. Allgemeines

Gemäß § 59 Abs. 1 PatG kann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im Einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon im Einspruchsschriftsatz enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden.

Das Einspruchsverfahren ist der Patenterteilung nachgeschaltet. Es gibt Dritten die Möglichkeit, ein bereits erteiltes Patent überprüfen zu lassen und gegebenenfalls seinen Widerruf zu erreichen.

Für das Einspruchsverfahren sind die Patentabteilungen zuständig (§§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 61 Abs. 1 PatG), es sei denn, ein Verfahrensbeteiligter beantragt eine Entscheidung des Bundespatentgerichts und die Voraussetzungen dafür liegen vor (§ 61 Abs. 2 PatG). Die Patentabteilung ist nur bei Mitwirkung von mindestens drei Mitgliedern beschlussfähig, unter denen sich

zwei technische Mitglieder befinden müssen. Auch bei Anhörungen müssen mindestens drei Mitglieder anwesend sein. Bietet die Sache besondere rechtliche Schwierigkeiten, so soll nach § 27 Abs. 3 Satz 2 PatG bei der Beschlussfassung ein der Patentabteilung angehörendes rechtskundiges Mitglied mitwirken. Ein Beschluss, durch den ein Antrag auf Zuziehung eines rechtskundigen Mitglieds abgelehnt wird, ist nicht selbständig anfechtbar (§ 27 Abs. 3 Satz 3 PatG). Nach § 27 Abs. 7 PatG können zu den Beratungen in den Patentabteilungen Sachverständige, die nicht Mitglieder der zuständigen Patentabteilung oder des Deutschen Patent- und Markenamts sind, zugezogen werden; diese dürfen jedoch nicht an den Abstimmungen teilnehmen.

Bei Verhinderung des Vorsitzenden der Patentabteilung durch Krankheit, Urlaub, sowie sonstige tatsächliche oder rechtliche Umstände, bei seiner Ausschließung oder erfolgreichen Ablehnung sowie bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst führt den Vorsitz das zum Vertreter des Vorsitzenden bestellte Mitglied der Patentabteilung. Ist ein solches Mitglied nicht bestellt oder ebenfalls verhindert, so wird der Vorsitz von dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Gruppenleiter ausgeübt. Die Verhinderung und ihr Grund sind jeweils aktenkundig zu machen. Bei vorübergehender starker Belastung der Abteilung mit Einspruchsverfahren kann der Vorsitzende oder in seiner Abwesenheit sein Vertreter für einen ausgewählten Teil der anhängigen Verfahren durch schriftliche Verfügung in den einzelnen Akten bestimmen, dass ein Gruppenleiter den Vorsitz führt.

Im Verfahren vor der Patentabteilung übernimmt in der Regel der Prüfer die Berichterstattung, der für die Bearbeitung nach der Geschäftsverteilung zuständig ist. Ist das rechtskundige Mitglied hinzugetreten, kann auch diesem in Fällen mit besonderen rechtlichen Schwierigkeiten die Berichterstattung übertragen werden. Wenn es zur Beschleunigung des Verfahrens notwendig oder aus sonstigen Gründen sachdienlich ist, kann der Vorsitzende mit schriftlicher Verfügung in den Akten den Berichterstat-ter, den Beisitzer oder beide durch andere Mitglieder der Abteilung ersetzen. Die Zuständigkeit einer gemäß Verfügung in der Akte abweichend vom Regelfall zusammengesetzten Abteilung sollte bis zum Abschluss des Verfahrens unverändert bestehen bleiben.

Die Geschäftsleitung im Verfahren vor der Patentabteilung steht dem Vorsitzenden zu (§ 2 Abs. 2 DPMAV). Der Vorsitzende der Patentabteilung kann, soweit es das Einspruchsverfahren betrifft, gemäß § 27 Abs. 4 PatG alle Angelegenheiten der Patentabteilung mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents allein bearbeiten oder diese Aufgaben einem technischen Mitglied der Abteilung übertragen; dies gilt nicht für die Anhörung.

Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet (§ 59 Abs. 3 PatG).

Die Patentabteilung kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen (§ 59 Abs. 4 i.V.m. § 46 Abs. 1 PatG).

Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht.

Für die Beschlussfassung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents im Verfahren vor der Patentabteilung bedarf es der Beratung und Abstimmung nach einer durchgeführten Anhörung oder in einer Sitzung. Von einer Sitzung kann ausnahmsweise abgesehen werden, sofern der Vorsitzende sie nicht für erforderlich hält (§ 2 Abs. 3 DPMaV).

Der Berichterstatter hält den einleitenden Vortrag in der Beratung.

Die Patentabteilung entscheidet nach Stimmenmehrheit; bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag (§ 2 Abs. 4 DPMaV).

Der Berichterstatter entwirft die Beschlüsse unter Beteiligung der weiteren Mitglieder der Patentabteilung. Der Vorsitzende prüft die Entwürfe und stellt sie fest. Er kann Änderungen an den Entwürfen, die nicht den sachlichen Inhalt betreffen, ohne Zustimmung der übrigen Mitglieder der Patentabteilung vornehmen. Über sachliche Meinungsverschiedenheiten beschließt die Patentabteilung (§ 2 DPMaV).

### 3. Erfordernisse des Einspruchs

#### 3.1. Frist

Nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG ist der Einspruch innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im Patentblatt zu erheben. Die Frist endet gemäß §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des Tages des dritten Monats, der durch seine Zahl dem Tag der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt entspricht. Fehlt der entsprechende Monatstag, so endet die Frist gemäß § 188 Abs. 3 BGB mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

Die Frist verlängert sich gemäß § 193 BGB bis zum nächstfolgenden Werktag, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag fällt. Für die Eingänge beim Deutschen Patent- und Markenamt in München sind die in München, für Eingänge bei der Dienststelle Jena des Deutschen Patent- und Markenamts die in Jena, für Eingänge beim Technischen Informationszentrum Berlin die in Berlin geltenden gesetzlichen Feiertage maßgebend.

Geht der Einspruch nach Ablauf der Einspruchsfrist im Deutschen Patent- und Markenamt ein, so ist er unzulässig. Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Einspruchsfrist ist gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 PatG ausgeschlossen.

Vor der Veröffentlichung der Erteilung des Patents kann der Einspruch nicht wirksam erhoben werden.

#### 3.2. Sprache, Form

Der Einspruch ist in deutscher Sprache einzureichen (§ 126 PatG).

Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen (§ 59 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dem Erfordernis der Schriftlichkeit ist grundsätzlich nur genügt, wenn der Einspruchsschriftsatz die eigenhändige Unterschrift der verantwortlich zeichnenden natürlichen Person trägt. Zulässig sind auch telegraphisch, durch Fernschreiber oder unmittelbar mittels Telefax übermittelte Einsprüche (vgl. BGH „Telekopie“ GRUR 1981, 410). Das Computerfax ist hinsichtlich des Schriftformerfordernisses dem konventionellen Telefax gleichzusetzen (GmS -OGB NJW 2000, 2340; BGH NJW 2001, 831f).

Das Telefax muss die Wiedergabe der eigenhändigen Unterschrift enthalten, d. h. die Originalvorlage muss eigenhändig unterschrieben sein; beim Computerfax genügt eine eingescannte Unterschrift (BGH NJW 2001, 831f).

Bei Telegramm und Fernschreiben wird zwar vom Erfordernis der Eigenhändigkeit der Unterschrift abgesehen; die Einspruchsschrift muss jedoch eine Unterschrift der natürlichen, verantwortlich handelnden Person in Druckbuchstaben aufweisen (BGH BIPMZ 1966, 131 - „Stromrichter“).

Fehlt die eigenhändige Unterschrift bzw. die Angabe der Namen, so ist der Einspruch grundsätzlich unzulässig. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass der Einsprechende bei der Einspruchserhebung nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Eine Paraphe (gekürzter Namenszug) genügt nicht zur Unterzeichnung. Den Anforderungen an eine eigenhändige Unterschrift ist nur genügt, wenn der Schriftzug individuell ist, entsprechende charakteristische Merkmale aufweist und sich so als eine die Identität des Unterzeichnenden ausreichend kennzeichnende Wiedergabe seines Namens darstellt. Die Unterschrift muss bei in gewissem Grad zulässiger Flüchtigkeit erkennen lassen, dass der Unterzeichnende seinen vollen Namen hat niederschreiben wollen. Eine erkennbar abgekürzte Form kann nicht als Unterzeichnung anerkannt werden (BGH GRUR 1968, 108 - „Paraphe“). Die Behebung eines solchen Mangels ist nur innerhalb der Einspruchsfrist möglich (BGH GRUR 1967, 586 - „Rohrhalterung“).

Das Fehlen der Unterschrift kann im Einzelfall jedoch unschädlich sein, wenn sich aus dem Inhalt und den Umständen ausnahmsweise hinreichend deutlich ergibt, dass der Einspruch mit Wissen und Willen des Verfassers gefertigt und dem DPMA zugeleitet worden ist (vgl. BGH GRUR 03, 1068 - „Computerfax“).

Wenn noch möglich, ist der Einsprechende vor Ablauf der Einspruchsfrist auf den Mangel der fehlenden Unterschrift hinzuweisen, obwohl eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung nicht besteht.

Seit dem 4. Oktober 2006 kann der Einspruch auch elektronisch, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz eingereicht werden

(vgl. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim DPMA (ERVDPMVA)).

### 3.3. Postulationsfähigkeit / Vollmacht

Anmelder ohne Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in Deutschland müssen sich durch einen im Inland bestellten Patentanwalt oder Rechtsanwalt vertreten lassen (§ 25 Abs. 1 PatG). Dieser kann auch Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sein, jedoch ist dann zusätzlich ein inländischer Patent- oder Rechtsanwalt als Zustellungsbevollmächtigter zu bestellen (§ 25 Abs. 2 PatG). Die Bestellung des Vertreters und gegebenenfalls des Zustellungsbevollmächtigten ist auch nach Ablauf der Dreimonatsfrist nachholbar.

Wenn als Bevollmächtigter ein Rechts- oder Patentanwalt oder ein Erlaubnisscheininhaber oder in den Fällen des § 155 der Patentanwaltsordnung ein Patentassessor auftritt, prüft das Deutsche Patent- und Markenamt das Vorliegen einer schriftlichen Vollmacht grundsätzlich nicht, es sei denn, der Mangel wird von einem anderen Verfahrensbeteiligten geltend gemacht (§ 15 Abs. 4 DPMVA).

### 3.4. Beteiligte

Am Einspruchsverfahren sind der Patentinhaber, alle Einsprechenden und der oder die Beitretenden (s. 3.7.) beteiligt. Sonstige Dritte sind keine Beteiligten.

### 3.5. Einspruchsberechtigung

Nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG kann jeder, bei Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme aber nur der Verletzte Einspruch gegen das Patent erheben. Einspruchsberechtigt sind alle partei- und prozessfähigen natürlichen und juristischen Personen. Der Einspruch einer nicht prozessfähigen Person kann durch den gesetzlichen Vertreter genehmigt werden (RPA Mitt. 1929, 47).

Patentinhaber und Mitinhaber des Patents sind nicht einspruchsberechtigt.

### 3.6. Übergang der Stellung des Einsprechenden

Die Stellung als Einsprechender ist nicht frei übertragbar. Sie geht jedoch ausnahmsweise auf den Rechtsnachfolger über bei Gesamtrechtsnachfolge (z. B. Erbfall), bei Rechtsnachfolge in ein Sondervermögen sowie bei der Verschmelzung juristischer Personen des Handelsrechts. Zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften (BGH GRUR 1968, 613 - „Gelenkkupplung“). Befindet sich der Einsprechende im Insolvenzverfahren, tritt der Insolvenzverwalter in die Rechtsstellung des Einsprechenden als Verfahrensbeteiligter ein. Unberührt bleibt die Einsprechendenstellung von bloßen Namensänderungen ohne Änderung der Rechtsperson.

## 3.7. Beitritt des angeblichen Patentverletzers

Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist (§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG). Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze (§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG).

### 3.7.1 Beitrittserklärung

Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und bis zum Ablauf der in § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Frist zu begründen (§ 59 Abs. 2 Satz 3 PatG).

### 3.7.2 Voraussetzungen für den Beitritt

Ein anderer als der Beitretende muss Einspruch erhoben haben. Zulässigkeit und Wirksamkeit des Beitritts ist nicht von der Zulässigkeit des ursprünglich erhobenen Einspruchs abhängig (BGH GRUR 1993, 892 - „Heizkörperkonsole“).

### 3.7.3 Anhängigkeit des Einspruchsverfahrens

Der Beitritt ist nur solange zulässig, wie das Einspruchsverfahren noch nicht durch Rechtskraft des Beschlusses der Patentabteilung oder durch Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents beendet ist.

Die Patentabteilung hat über eine Beitrittserklärung, die eingeht, nachdem der Beschluss über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents bereits verkündet oder zur Postabfertigungsstelle gegeben ist, in der Regel nicht mehr zu entscheiden. Zwar ist der Beitritt auch noch innerhalb der Beschwerdefrist möglich. Wird die Beitrittserklärung abgegeben, ohne dass Beschwerde gegen den Beschluss der Abteilung erhoben wird, hat der Beitritt aber keine Auswirkungen mehr auf das Einspruchsverfahren. Wird Beschwerde eingelegt, befasst sich das Bundespatentgericht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens mit dem Beitritt.

### 3.7.4 Rechtsstellung des Beitretenden

Durch einen zulässigen Beitritt erhält der Beitretende die gleiche verfahrensrechtliche Stellung wie ein Einsprechender, der einen zulässigen Einspruch erhoben hat. An die bisher von den anderen Einsprechenden vorgetragenen Einspruchsgründe ist der Beitretende nicht gebunden. Zur Begründung kann innerhalb der Frist des § 59 Abs. 2 Satz 3 PatG aufgrund des § 59 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 59 Abs. 1 Satz 3 bis 5 PatG jeder der Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 PatG geltend gemacht werden.

### 3.8. Angabe von Entgegenhaltungen durch Dritte

Wie im Prüfungsverfahren, so ist auch im Einspruchsverfahren jedermann berechtigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Druckschriften anzugeben, die einem Patent entgegenstehen können (§ 59 Abs. 4 i.V.m § 43 Abs. 3, Satz 3 PatG), ohne dadurch jedoch die Stellung eines Verfahrensbeteiligten zu erlangen.

Bei von Dritten mitgeteilten mündlichen Beschreibungen, Benutzungen und sonstigen Kundgaben an die Öffentlichkeit ist das Vorbringen nur dann aufzugreifen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen, wenn die nach pflichtgemäßem Ermessen durchgeführte Überprüfung ergibt, dass es entscheidungserheblich ist. Von einer Erforschung des weiteren Sachverhalts von Amts wegen ist abzusehen, wenn dies ohne Beteiligung des am Verfahren nicht beteiligten Dritten einen nicht vertretbaren Aufwand erfordern würde. Beruht eine behauptete mündliche Beschreibung, Benutzung oder sonstige Kundgabe an die Öffentlichkeit auf dem Wissen eines Einsprechenden, der seinen Einspruch zurückgenommen hat, und ist der wahre Sachverhalt noch weiter aufklärungsbedürftig, dann ist die weitere Sachermittlung von Amts wegen geboten, wenn vor der Rücknahme des Einspruchs die streitige offenkundige Vorbenutzung einen so beachtlichen Grad an Wahrscheinlichkeit erlangt hat, dass das Deutsche Patent- und Markenamt sehenden Auges ein vermutlich für nichtig zu erklärendes Patent aufrechterhalten würde (BPatG GRUR 1981, 651).

### 3.9. Gebühren

Mit der Erhebung eines Einspruchs, der Erklärung eines Beitritts zum Einspruchsverfahren und/oder dem Stellen eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung wird jeweils eine Gebühr nach dem Gebührenverzeichnis fällig (§ 3 Abs. 1 PatKostG), die im Falle des Einspruchs innerhalb der Einspruchsfrist, beim Beitritt innerhalb der Beitrittsfrist und bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit zu entrichten ist (§ 6 Abs. 1 PatKostG).

Die Patentabteilung stellt bei nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerechter Bezahlung der Einspruchs- oder der Beitrittsgebühr durch Beschluss fest, dass der Einspruch als nicht erhoben bzw. der Beitritt als nicht erfolgt gilt. Hiergegen findet die Beschwerde gem. § 73 PatG statt. Bezüglich der Gebühr für den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet das Bundespatentgericht (vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflgG).

## 3.10. Einspruchsbegründung

### 3.10.1 Allgemeines

Eine substantiierte Einspruchsbegründung ist Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs.

Die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsründe maßgeblichen Umstände müssen im Einzelnen so dargelegt sein, dass der Patentinhaber und insbesondere die Patentabteilung daraus (ohne eigene Ermittlung)

abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (BGH GRUR 1993, 651 - „tetraploide Kamille“ - m. w. N.). Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sind im Einzelnen innerhalb der Einspruchsfrist anzugeben (§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG). Die Beweismittel hierzu können noch nach Fristablauf nachgeliefert werden (§ 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG).

Behauptungen ohne Begründung genügen nicht. Auch die bloße Nennung von Patent-, Auslege-, Offenlegungsschriften, älteren Patentanmeldungen oder von Fundstellen sonstiger Veröffentlichungen reicht in aller Regel nicht aus. Vielmehr bedarf es der Darlegung der technischen Zusammenhänge und der daraus von dem Einsprechenden gezogenen Folgerungen.

Für die Zulässigkeit des Einspruchs kommt es jedoch nicht darauf an, dass die dargelegten Tatsachen den beantragten Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, also schlüssig sind; d.h., der Einspruch kann zulässig sein, obwohl das Vorbringen sachlich unbegründet ist.

### 3.10.2 Öffentliche Zugänglichkeit

Wird mit dem Einspruch geltend gemacht, dass der Patentgegenstand vor dem für den Zeitrang des Patents maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit durch mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist, so muss der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist einen bestimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, bestimmte Umstände zur öffentlichen Zugänglichkeit (Art der Vorbenutzung, Ort der Vorbenutzung, Person des Vorbenutzers) angeben und nachprüfbar Angaben dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist (BGH „Tabakdose“ GRUR 1997, 740). Der Zeitpunkt der offenkundigen Vorbenutzung sollte möglichst konkret angegeben werden. Der Einspruch ist aber nicht deshalb unzulässig, weil Beginn und Dauer einer Vorbenutzung nicht angegeben sind, sofern nur behauptet wird, dass die Vorbenutzung vor dem maßgeblichen Anmelde- bzw. Prioritätsdatum stattgefunden habe (BGH GRUR 1997, 740 - „Tabakdose“).

### 3.10.3 Unzulässiger Einspruch

Ein Einspruch ist nur zulässig, wenn alle Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind. Ist auch nur eine Zulässigkeitsvoraussetzung nicht erfüllt, ist der Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Die Prüfung der Zulässigkeit ist der materiellen Prüfung des Patents vorgeschaltet.

Unzulässig ist der Einspruch beispielsweise in folgenden Fällen:

- Der Einspruch ist verspätet, d. h. nach Fristablauf eingegangen (§ 59 Abs. 1 S.1 PatG).
- Der Einsprechende ist nicht prozessfähig und der gesetzliche Vertreter hat die (nachholbare) Genehmigung nicht erteilt.

- Der im Ausland ansässige Einsprechende hat nach Aufforderung keinen Inlandsvertreter oder Zustellungsbevollmächtigten (s. § 25 PatG) bestellt.
- Der Einspruch ist in fremder Sprache, nicht schriftlich oder nur unvollständig eingereicht worden. Die Unterschrift fehlt (beachte aber 3.2).
- Ein anderer als der Verletzte hat wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) Einspruch erhoben.
- Im Einspruchsschriftsatz sind keine nachprüfbar substantiierten Tatsachen vorgebracht, sondern nur allgemeine Behauptungen aufgestellt worden (BGH GRUR 1972, 592 - „Sortiergerät“); für die Zulässigkeit kommt es auf die substantiierte Behauptung mangelnder Patentfähigkeit an, nicht darauf, ob die zur Begründung ihrer Behauptung vorgebrachten Tatsachen die Versagung des Patents rechtfertigen. (BGH BIPMZ 1977, 277 - „Gleichstromfernspeisung“ und BGH BIPMZ 1985, 142 - „Sicherheitsvorrichtung“).
- Die Einspruchsbegründung befasst sich nicht mit der gesamten patentierten Lehre (BGH BIPMZ 1988, 250 - „Epoxidation“)
- Der Einspruch stützt sich nicht auf die in § 21 Abs. 1 PatG aufgeführten Widerrufsgründe, sondern z.B. nur auf Verfahrensmängel, fehlende Anmeldegebühr, fehlende Einheitlichkeit, unzutreffende Priorität, formale Mängel der Beschreibung, Fehlen des Zusatzverhältnisses, unzutreffende Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Vertragsverletzung, unzulässige Benutzung einer Marke. Der Einspruch ist aber zulässig, wenn die vorerwähnten Einreden sich an die zulässigen Behauptungen anschließen oder sich in diese einordnen.

Ein unzulässiger Einspruch wird durch Beschluss verworfen. Dagegen ist die Beschwerde nach § 73 PatG gegeben. Für eine Entscheidung zu der Frage, ob das Patent aufrechterhalten wird, ist kein Raum (4. Senat BPatG, GRUR 1984, 799).

Ist außer dem unzulässigen Einspruch kein weiterer (zulässiger) Einspruch erhoben worden, so endet das Einspruchsverfahren mit Rechtskraft der den Einspruch verwerfenden Entscheidung somit ohne sachliche Nachprüfung des Patents. Die zur Begründung des unzulässigen Einspruchs vorgebrachten Entgegenhaltungen können nicht von Amts wegen berücksichtigt werden. Liegt dagegen wenigstens ein weiterer zulässiger Einspruch vor, muss die Patentabteilung auch das Vorbringen aus dem unzulässigen Einspruch nach pflichtgemäßem Ermessen berücksichtigen.

### 3.11. Einspruchsgründe

Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Diese Widerrufsgründe (und damit gleichzeitig die Einspruchsgründe) sind ausschließlich die mangelnde Patentfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG, eine im Patent unvollständig offenbarte und deshalb nicht ausführbare Erfindung sowie eine

unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber der Fassung der Anmeldung. Nur der Verletzte, dem die Erfindung ohne Einwilligung entnommen worden ist, kann als weiteren Einspruchsgrund die so genannte widerrechtliche Entnahme geltend machen.

In diesem Fall wird das Patent widerrufen, wenn der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

#### 3.11.1 Voraussetzungen für die widerrechtliche Entnahme

Die Entnahme muss gegenüber „einem anderen“ (als dem Patentinhaber) erfolgt sein. Dies ist der Erfindungsbesitzer, der über die Erfindung rein tatsächlich so verfügt, dass er sie zum Patent hätte anmelden können. Zwischen Mitberechtigten gibt es keine Entnahme. Die Entnahme setzt die vorherige Kenntnis des Patentinhabers von der fremden Erfindung und die Anmeldung als Verwertung dieser Kenntnis voraus.

Für den Tatbestand der Entnahme ist es erforderlich, dass die patentierte und die entnommene Erfindung wesensgleich sind.

Die patentierte Erfindung muss mit dem Inhalt der Beschreibung etc. eines auf einen anderen zurückgehenden Vorschlags im Wesentlichen übereinstimmen. Bei Entnahme einer unfertigen Erfindung oder bloßer Versuche ist der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme nicht gegeben. Wurde nur der Grundgedanke einer Erfindung entnommen und hat dieser dann eine eigene erfinderische Ausgestaltung durch den Patentinhaber erfahren und wird nur diese beansprucht, so liegt keine widerrechtliche Entnahme vor.

Die widerrechtliche Entnahme setzt außerdem voraus, dass eine patentfähige Erfindung entnommen worden ist; die Übernahme nicht patentfähiger Ideen oder Anregungen genügt nicht.

Die Entnahme muss „widerrechtlich“ sein. Das bedeutet, dass keine Einwilligung des Anderen zum Anmelden der Erfindung vorliegen darf.

Die Beweislast hat der Einsprechende. Seine Beweisführung kann z.B. durch den Nachweis des Patentinhabers entkräftet werden, er habe sich vorher schon ernstlich mit dem Erfindungsproblem beschäftigt.

#### 3.11.2 Nachanmelderecht des Verletzten

Führt der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme zum Widerruf des Patents oder zum Verzicht auf das Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines Monats nach der amtlichen Mitteilung hierüber die Erfindung selbst anmelden und die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen (§ 7 Abs. 2 PatG).

## 4. Durchführung des Einspruchsverfahrens

### 4.1. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

Die Verfahrensleitung und die Steuerung des Verfahrensablaufs obliegt dem Vorsitzenden. Er regelt die Besetzung, falls die Patentabteilung in einer anderen als der durch die Geschäftsverteilung gemäß IPC-Zuständigkeit festgelegten Besetzung (einschließlich eines ggf. festzulegenden Vorsitzenden) über den Einspruch entscheidet (§ 2 Abs. 2 DPM AV).

Der Vorsitzende entscheidet ggf. auf Vorschlag des Berichterstatters, ob eine Anhörung sachdienlich ist und prüft, ob von Verfahrensbeteiligten eine Anhörung beantragt ist. Er bestimmt den Anhörungstermin und verfügt die Ladung der Beteiligten und legt die für die zu treffende Entscheidung erörterungsbedürftigen Punkte ggf. auf Vorschlag des Berichterstatters fest. Auf diese Punkte soll mit der Ladung hingewiesen werden (§ 59 Abs. 3 PatG).

Bei einem Antrag auf patentgerichtliche Entscheidung (§ 61 Abs. 2 PatG) prüft der Vorsitzende, ob eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach dem Antrag den Verfahrensbeteiligten zugestellt werden kann.

Der Vorsitzende regelt, welche Verfahrensangelegenheiten regelmäßig oder im Einzelfall auf ein technisches Mitglied der Abteilung übertragen werden (§ 27 Abs. 4 PatG). Er bestimmt, ob bei der Beschlussfassung das rechtskundige Mitglied hinzutreten soll (§ 27 Abs. 3 PatG).

### 4.2. Reihenfolge der Bearbeitung

Für die Reihenfolge der Verfahrensdurchführung im Geschäftsbereich der Patentabteilung ist grundsätzlich der Tag des Eingangs der Einspruchserwiderung bzw. des Ablaufs der hierfür gesetzten Frist maßgebend. Vorrangig sind die Einspruchsakten zu bearbeiten, in denen ein Beteiligter ein Beschleunigungsgesuch eingereicht und hierfür Gründe vorgetragen hat, die ein Abweichen von der zeitlichen Reihenfolge rechtfertigen. Einspruchsverfahren, bei denen Bedenken bestehen hinsichtlich der Zulässigkeit des einzigen Einspruchs oder bei mehreren Einsprüchen hinsichtlich der Zulässigkeit mehrerer oder sämtlicher Einsprüche, sind bevorzugt zu bearbeiten. Liegen zulässige (wenigstens einer) und unzulässige (wenigstens einer) Einsprüche nebeneinander vor, ist eine Vorabentscheidung allein über die Zulässigkeit zwar möglich, um den/die unzulässig Einsprechenden nicht weiter am Verfahren zu beteiligen. Aus verfahrensökonomischen Gründen, insbesondere aufgrund der Möglichkeit der Beschwerde und der damit eintretenden Verfahrenshemmung ist eine Vorabentscheidung aber meist nicht angebracht. Über die Zulässigkeit des Einspruchs und den Bestand des Patents ist möglichst in einer Entscheidung zu entscheiden. Auch Einspruchsverfahren, bei denen der einzige bzw. sämtliche Einsprüche zurückgenommen worden sind, sollen vorgezogen werden.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist dem Patentinhaber zunächst durch einen fristsetzenden Bescheid Gelegenheit zur Äußerung auf den Einspruch bzw. die Einsprüche zu geben. Jeder Beteiligte ist über die Anzahl der Verfahrensbeteiligten zu informieren, um ihn in die Lage zu versetzen, allen Schriftstücken die nach § 17 Abs. 2 Satz 1 DPM AV erforderliche Anzahl von Abschriften für die übrigen Beteiligten beizufügen.

Nach der Einspruchserwiderung durch den Patentinhaber oder nach Ablauf der zur Erwiderung gesetzten Frist sind die Einspruchsakten mit allen Eingängen der Patentabteilung vorzulegen, die Reihenfolge der Aktenvorlage an die Mitglieder der Patentabteilung legt der Vorsitzende fest.

### 4.3. Zustellung von Schriftsätzen

Sind an dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mehrere Personen beteiligt, so sind allen Schriftstücken Abschriften für die übrigen Beteiligten beizufügen. Kommt ein Beteiligter dieser Verpflichtung trotz Aufforderung durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht nach, so wird die erforderliche Zahl von Abschriften auf seine Kosten vom Deutschen Patent- und Markenamt angefertigt. Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen; andere Schriftsätze können ihnen ohne förmliche Zustellung mitgeteilt, d.h. zur Kenntnis gebracht werden (§ 21 DPM AV).

Der Einspruchsschriftsatz und die weiteren im Laufe des Verfahrens eingereichten Schriftsätze eines Beteiligten sind den anderen Beteiligten grundsätzlich unverzüglich zuzustellen bzw. formlos mitzuteilen (§ 14 Abs. 2 DPM AV).

Die Zustellung oder Mitteilung von Schriftsätzen erst mit dem Beschluss der Patentabteilung ist dann unbedenklich, wenn hierdurch der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht beeinträchtigt wird, z.B. wenn die Sache entscheidungsreif ist und entweder ohnehin zugunsten des oder der Empfangsberechtigten zu entscheiden ist oder der Inhalt des Schriftsatzes für die zu treffende Entscheidung unerheblich ist. Soweit Schriftsätze zugestellt oder formlos mitgeteilt werden, ist eine Fristsetzung in der Regel zu unterlassen. Dies gilt nicht bei der Zustellung des Einspruchsschriftsatzes an den Patentinhaber, bei der Zustellung von Schriftsätzen mit einem Zwischenbescheid, bei der Zustellung eines Schriftsatzes des Patentinhabers mit gewährbar erscheinenden, inhaltlich geänderten Ansprüchen oder in ähnlich gelagerten Fällen.

Bei Zustellung oder Mitteilung von Schriftsätzen ohne Fristsetzung kann nach Ablauf eines Monats ab Zustellung oder Mitteilung eine Entscheidung getroffen werden.

### 4.4. Anträge auf Akteneinsicht

Streitige Anträge auf Gewährung von Einsicht in die Patentakten sind unverzüglich zu bearbeiten.

## 4.5. Anhörung und Beweisaufnahme

### 4.5.1 Anhörung

Die Patentabteilung kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen.

Eine Anhörung findet statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet.

Die Anhörung ist sorgfältig vorzubereiten. Zur Anhörung können nur die Beteiligten geladen werden, also Patentinhaber und Einsprechende sowie ggf. Beigetretenne. Entsprechend den Umständen des Einzelfalls sind die Beteiligten vorher in einem kurzen Zusatz zur Ladung auf erörterungsbedürftige Umstände hinzuweisen. Bei der Durchführung der Anhörung ist darauf zu achten, dass alle aufklärungsbedürftigen Umstände mit den Beteiligten erörtert werden und sie Gelegenheit zur Stellungnahme auch zu Rechtsfragen erhalten.

Der Vorsitzende leitet die Anhörung; sie ist nicht öffentlich. Über die Anhörung (und ggf. Vernehmung) ist von einem Mitglied der Patentabteilung oder einem Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthalten soll. Die §§ 160a, 162 und 163 ZPO sind entsprechend anzuwenden (§ 59 Abs. 4 PatG i.V.m. § 46 Abs. 2 PatG). Zu protokollieren sind unter anderem: Ort, Datum, Anwesende, äußerer Hergang der Verhandlung, zu berücksichtigender neuer Stand der Technik, neue Umstände und Gesichtspunkte, soweit sie für das Verständnis des Ganges der Anhörung erforderlich sind oder der Gewährung des rechtlichen Gehörs dienen, außerdem die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten, d. h. alles, was den Patentgegenstand materiell verändert oder das Verfahren berührt, z.B. alle Anträge, Antragsänderungen und Antragsrücknahmen, einschließlich der Änderungen der Patentunterlagen, Verzichte, sowie sonstige Erklärungen.

Es ist zulässig, den Inhalt der Niederschrift mit Kurzschrift, einer Kurzschriftmaschine oder mit einem Tonaufnahmegerät vorläufig aufzuzeichnen. In diesem Falle ist die Niederschrift unverzüglich nach der Anhörung herzustellen. Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen. Ist der Inhalt des Protokolls nur vorläufig aufgezeichnet worden, so genügt es, wenn die Aufzeichnungen vorgelesen oder abgespielt werden: In der Niederschrift ist zu vermerken, dass dies geschehen und sie von den Beteiligten genehmigt ist. Werden Einwendungen erhoben, so sind diese ebenfalls zu vermerken. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und von dem protokollführenden Mitglied der Abteilung bzw. Schriftführer zu unterzeichnen (§ 163 ZPO). Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift; sie soll ihnen alsbald nach der Anhörung übersandt werden.

Das Ziel der Anhörung ist es, eine abschließende Entscheidung zu treffen, die am Ende der Anhörung nach eingehender Beratung als Beschluss verkündet wird (§ 59 Abs. 4 PatG i.V.m. § 47 Abs. 1 Satz 2 PatG). An den verkündeten Beschluss ist das Deutsche Patent- und Markenamt gebunden. Danach eingereichte Schriftsätze der Beteiligten dürfen nicht mehr berücksichtigt werden. Bei der Beschlussverkündung genügt es, lediglich den Tenor des Beschlusses bekannt zu geben und auf eine spätere, schriftliche Begründung zu verweisen.

Wenn es der Vorsitzende für angemessen erachtet, teilt er den wesentlichen Inhalt der Gründe mit. Ein Widerspruch zwischen mitgeteilter und schriftlicher Begründung ist unschädlich. Letztere ist unverzüglich anzufertigen. Die Tatsache der Verkündung wie auch der Tenor des verkündeten Beschlusses sind in die Niederschrift über die Anhörung aufzunehmen. Die gemäß § 59 Abs. 4 PatG i.V.m. § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgeschriebene Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung des vollständigen Beschlusses (Tenor und Begründung) wird durch die Verkündung nicht ersetzt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz PatG).

### 4.5.2 Beweisaufnahme

Voraussetzung für die Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen und Beteiligten ist der Erlass eines Beweisbeschlusses. Der Beweisbeschluss kann im schriftlichen Verfahren oder bei der Anhörung erlassen werden. Im letzteren Fall ist der Beweisbeschluss zu verkünden und zu protokollieren. Eine Änderung des Beweisbeschlusses ist jederzeit möglich. Um Ausführung des Beweisbeschlusses kann auch das zuständige Amtsgericht ersucht werden. Nach § 128 Abs. 1 PatG sind die Gerichte verpflichtet, dem Deutschen Patent- und Markenamt Rechtshilfe zu leisten. Von Rechtshilfeersuchen ist jedoch nur in Ausnahmefällen Gebrauch zu machen, z.B. wenn das Beweisthema keine schwierigen technischen Einzelheiten enthält und die Patentabteilung voraussichtlich keine ergänzenden Fragen an den Zeugen haben wird.

Die schriftliche Beantwortung einer Beweisfrage (schriftliche Zeugenaussage) kann angeordnet werden, wenn dies im Hinblick auf den Inhalt der Beweisfrage und die Person des Zeugen für ausreichend erachtet wird (§ 377 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Eines Einverständnisses der Parteien bedarf es nicht. Die früher notwendige eidesstattliche Versicherung der Aussage ist nicht mehr notwendig, aber natürlich seitens des Zeugen erlaubt. Allgemein ist davon auszugehen, dass eine schriftliche Zeugenaussage (auch wenn es sich um eine eidesstattliche Versicherung handelt) einen geringeren Beweiswert hat als eine mündliche Aussage, da der persönliche Eindruck und der Einfluss der Parteiöffentlichkeit fehlen (BPatG GRUR 1978, 359). Als Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG) ist eine schriftliche Zeugenaussage im Übrigen meist nicht geeignet (BPatGE 22, 63).

In Fällen, in denen eine Zeugenvernehmung erforderlich wird, empfiehlt es sich, gemäß § 27 Abs. 3 PatG das rechtskundige Mitglied heranzuziehen.

Neben der Anhörung und Zeugenvernehmung kann die Patentabteilung auch andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen, z.B. Beweis durch Augenschein (durch Vorführung oder Besichtigung) erheben, Sachverständigengutachten einholen, sich Urkunden vorlegen lassen.

#### 4.6. Zwischenbescheid

Der Erlass eines Zwischenbescheides ist im Einspruchsverfahren nicht zwingend vorgeschrieben. Selbst, wenn keine Anhörung durchgeführt wird, ist möglichst ohne einen Zwischenbescheid Beschluss zu fassen. Dies setzt aber voraus, dass den Beteiligten zu allen der Entscheidung zugrunde liegenden Umständen im schriftlichen Verfahren rechtliches Gehör gewährt worden ist.

Folgende Grundsätze gelten in erster Linie für das schriftliche Einspruchsverfahren, können aber auch im Vorfeld einer Anhörung beachtlich sein:

Rechtlich zwingend erforderlich ist ein Bescheid beispielsweise dann, wenn die Patentabteilung neue Umstände in das Verfahren einführen will oder Änderungen der Patentschrift für erforderlich hält, die nicht nur redaktioneller Art sind. Ein Bescheid ist nicht schon deshalb erforderlich, weil die Patentabteilung in ihrem Beschluss im Verfahren befindliche Entgegenhaltungen unter anderen Gesichtspunkten als bisher würdigen will. Er ist entbehrlich wenn die Entgegenhaltungen dabei nur unter Anwendung allgemeiner Denkgesetze und des eigenen Fachwissens der Patentabteilung ausgewertet werden, ohne dass „Umstände“ oder „Tatsachen“ der Außenwelt eingeführt werden, die erst nach Gewährung einer Äußerungsfrist hätten berücksichtigt werden dürfen (BGH GRUR 1966, 583 - „Abtastverfahren“).

Sind vom Patentinhaber neue, inhaltlich geänderte Unterlagen eingereicht worden und erscheinen die vorgelegten Ansprüche der Patentabteilung gewährbar, so genügt es, wenn die Unterlagen vor der abschließenden Beschlussfassung den übrigen Beteiligten unter Fristsetzung zur Äußerung zugestellt werden. Eines besonderen Bescheides bedarf es hierzu nicht. Die Zustellung des Zwischenbescheides, mit dem die Patentabteilung eine Änderung der Unterlagen vorgeschlagen bzw. angeregt hat, kann die Zustellung des Antrags des Patentinhabers nicht ersetzen (BPatG BIPMZ 1984, 240; 1986, 181). Es empfiehlt sich auch, Änderungen der Beschreibung, die den Stand der Technik betreffen, dem Einsprechenden vor der Beschlussfassung zuzustellen.

Erachtet die Patentabteilung die neuen Ansprüche auf Grund der bereits in das Verfahren eingeführten und dem Patentinhaber bekannten Umstände für nicht gewährbar, so ist ein Bescheid vor Beschlussfassung über den Widerruf des Patents nicht erforderlich. Soll der vollständige Widerruf oder der zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führende Widerruf mit unzulässiger Erweiterung des Patentbegehrens

begründet werden, so muss der Patentinhaber vor der Beschlussfassung auf diesen Mangel hingewiesen werden. Ein Bescheid vor der Beschlussfassung erübrigt sich insbesondere dann, wenn die Einsprechenden zu inhaltlich geänderten Ansprüchen Stellung genommen hatten und dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben war, sich hierzu zu äußern (BGH GRUR 1966, 583 - „Abtastverfahren“).

Wird ein Zwischenbescheid erlassen, so soll die Patentabteilung darauf hinweisen, dass bei der Einreichung neuer Ansprüche gleichzeitig die Beschreibung diesen Ansprüchen gemäß § 10 der Patentverordnung anzupassen und der im Einspruchsverfahren entgegengehaltene einschlägige Stand der Technik anzugeben ist. Ferner soll sie darauf hinweisen, dass etwa notwendig gewordene Änderungen der Zeichnungen gleichzeitig angegeben und bei Änderung der Zeichnungen der Patentschrift neue vorschriftsmäßige Zeichnungen in entsprechender Stückzahl eingereicht werden. Zur Vermeidung zeitraubender Nachprüfungen soll die Patentabteilung darauf hinwirken, dass der Patentinhaber - insbesondere bei umfangreichen Änderungen der Patentansprüche - sogleich mit der Vorlage der neuen Ansprüche entsprechend § 10 der Patentverordnung im Einzelnen angibt, an welcher Stelle der ursprünglichen Unterlagen und der Patentschrift die neu in Ansprüche aufgenommenen Merkmale als zur Erfindung gehörig offenbart sind.

Der Zwischenbescheid bereitet die abschließende Entscheidung über den Einspruch vor. Er hat daher alle aufklärungsbedürftigen Tatsachen abzuhandeln. Ein weiterer Zwischenbescheid ist möglichst zu vermeiden.

Findet im Einspruchsverfahren eine Anhörung auf Antrag oder aus Sachdienlichkeitsgründen statt, ist in einem Zusatz zur Ladung auf die erörterungsbedürftigen Punkte hinzuweisen.

Der Zwischenbescheid und/oder der Zusatz zur Ladung kann auch allein vom Berichtersteller erlassen werden, wenn ihm der Vorsitzende der Patentabteilung diese Aufgabe übertragen hat (§ 27 Abs. 4 PatG). Der Bescheid ist so abzufassen, dass er die Vorläufigkeit der Auffassung des Berichterstatters zum Ausdruck bringt.

#### 4.7. Fristen

##### 4.7.1 Grundsätzliches

Fristen sind im Einspruchsverfahren nur zu setzen für Verfahrenshandlungen der Beteiligten, die zur Vorbereitung einer Anhörung oder Entscheidung erforderlich erscheinen, insbesondere für Erklärungen über klärungsbedürftige Punkte, zur Einreichung geänderter Unterlagen, zur Vorlage von Urkunden usw.

##### 4.7.2 Bemessung der Fristen

Wenngleich sich wegen der Vielzahl der möglichen Fälle allgemeinverbindliche Regeln nicht aufstellen lassen, können kurze Fristen insbesondere dann angemessen sein, wenn lediglich einzelne Angaben tatsächlicher Art

angefordert oder nur Änderungen der Unterlagen vorgeschlagen werden.

Zur Äußerung auf den Einspruch bzw. die Einsprüche oder auf einen Zwischenbescheid ist im Normalfall eine Frist von drei Monaten zu setzen. Bei Vorlage eines begründeten Antrags auf Fristverlängerung ist die Frist in jedem Fall auf insgesamt drei Monate zu erstrecken.

Erstmalige Fristverlängerungen können auf Antrag gewährt werden, wenn der Antragsteller ausreichende Gründe dafür darlegt. Weitere Fristverlängerungen werden nur gewährt, wenn berechtigtes Interesse sowie das Einverständnis der anderen Beteiligten glaubhaft gemacht werden (§ 18 DPMaV).

Bei der Bemessung der Frist soll auch die Geschäftslage der Patentabteilung mit berücksichtigt werden. Kurze Fristen sollen also nur dann gesetzt werden, wenn die Geschäftslage der Patentabteilung dies rechtfertigt, wenn also auch die Entscheidungen oder Stellungnahmen der Patentabteilung im Regelfall bereits nach kurzer Frist ergehen.

Zur Gewährung von Fristverlängerungen wird auf die entsprechenden Ausführungen in den Richtlinien für das Prüfungsverfahren, Kapitel 3 unter Nr. 3.5. verwiesen, die sinngemäß zu beachten sind.

#### 4.8. Verspätetes Vorbringen

Wegen der Fristgebundenheit des Einspruchs besteht für den Einsprechenden kein Anspruch auf Berücksichtigung verspätet vorgebrachten Materials.

Wegen des Untersuchungsgrundsatzes hat die Patentabteilung aber die Relevanz des Materials zu prüfen und entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es in das Verfahren einzuführen ist (BGH BIPMZ 1977/277 - „Gleichstromfernspesung“).

Ist es erheblich, wird es bei der Entscheidung berücksichtigt. Ist es unerheblich, wird das verspätete Vorbringen wegen Fristüberschreitung als unzulässig zurückgewiesen, ohne dass sachlich darauf eingegangen wird.

#### 4.9. Kosten

Nach § 62 Abs. 1 PatG kann die Patentabteilung in dem Beschluss über den Einspruch bestimmen, inwieweit einem Beteiligten die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten zur Last fallen (Kostenentscheidung). Die Patentabteilung kann dies auch bestimmen, wenn der Einspruch ganz oder teilweise zurückgenommen oder auf das Patent ganz oder teilweise verzichtet wird. Sie kann außerdem anordnen, dass die Einspruchsgebühr ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn es der Billigkeit entspricht (§ 62 Abs. 1 Satz 3 PatG).

Das Patentgesetz geht davon aus, dass im Einspruchsverfahren grundsätzlich jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für eine Kostenentscheidung ist in der Regel Voraussetzung, dass die Kosten durch ein schuldhaftes

Verhalten eines Beteiligten entstanden sind (BPatGE 1, 94), beispielsweise eine wegen spät vorgebrachten Materials notwendig gewordene Terminsänderung oder Vertagung einer Anhörung. Im Rahmen dieses Grundsatzes ergeht die Kostenentscheidung nach billigem Ermessen. Ist in einem Einspruchsverfahren Antrag auf Kostenentscheidung gestellt, so ist über diesen Antrag in der Beschlussformel zu entscheiden.

Die Kostenfestsetzung selbst erfolgt durch den Beamten der Geschäftsstelle. Die vollstreckbare Ausfertigung wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Bundespatentgerichts erteilt.

#### 4.10. Rücknahme des Einspruchs

Die Rücknahme des Einspruchs beendet die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden. Das Einspruchsverfahren wird nach § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt und durch Erlass eines Beschlusses beendet.

Bei Rücknahme eines Einspruchs, in dem eine widerrechtliche Entnahme geltend gemacht ist, kann dieser nicht von Amts wegen nachgegangen werden, da nur der Verletzte zu ihrer Geltendmachung berechtigt ist.

### 5. Begründung der Beschlüsse

Nach § 59 Abs. 4 PatG i.V.m. § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlüsse der Patentabteilung zu begründen, schriftlich auszufertigen und allen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. Sie sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Aufbau und Inhalt der Beschlüsse richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalles. Der Beschluss enthält einen besonderen, von der Begründung äußerlich getrennten Ausspruch, die Beschlussformel (Tenor). Diese enthält die eigentliche Entscheidung. Sie geht bei Widerspruch zwischen dem Wortlaut der Formel und der Gründe letzteren vor.

Die Gründe bestehen regelmäßig aus dem Tatbestand und den Entscheidungsgründen. Im Tatbestand sollen das Patentbegehren und die dazu erhobenen Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen verwiesen werden (vgl. § 313 Abs. 2 ZPO). Die Entscheidungsgründe enthalten eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (vgl. § 313 Abs. 3 ZPO). In aller Regel wird nur Strittiges näher zu erörtern sein.

Das Zitieren unveröffentlichter Entscheidungen ist möglichst zu vermeiden. Die Patentabteilung kann sich aber die in der unveröffentlichten Entscheidung vertretene Auffassung zu eigen machen.