Deutsches
Patent- und Markenamt

Richtlinien für das Einspruchsverfahren, Widerrufs- und Beschränkungsverfahren vor dem DPMA

vom 7. März 2022

	Anschrift	Telefon	Telefax
Dienststelle München **Dienststelle Jena** **Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin**	Zentrale Postanschrift: 80297 München	Zentraler Kundenservice: +49 89 2195-1000	Zentrale Telefaxnummer: +49 89 2195-2221

Zahlungsempfänger: Bundeskasse
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München, Leopoldstraße 234, 80807 München

Internet:
https://www.dpma.de

P 2797/10.25

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen ... 4
Rechtsgrundlagen ... 4
A Einspruchsverfahren ... 5
1. Allgemeines ... 5
2. Verfahrensgrundsätze ... 5
2.1. Amtsermittlungsgrundsatz ... 5
2.2. Mitwirkungspflicht ... 6
2.3. Wahrung rechtlichen Gehörs ... 6
3. Wirksamkeit des Einspruchs ... 7
4. Zuständigkeit ... 7
4.1. Patentabteilung (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG) ... 7
4.1.1. Vorsitzende ... 7
4.1.2. Berichterstattung ... 8
4.1.3. Beisitz und Schriftführung ... 8
4.1.4. Rechtskundiges Mitglied ... 8
4.2. Senat des Bundespatentgerichts (§ 61 Abs. 2 PatG) ... 8
5. Zulässigkeit des Einspruchs ... 8
5.1. Beteiligte ... 9
5.1.1. Einsprechende ... 9
5.1.1.1. Einspruchsberechtigung ... 9
5.1.1.2. Beitritt des angeblichen Verletzers ... 9
5.1.1.3. Übergang der Einsprechendenstellung, Beteiligung des Patentinhabers ... 10
5.1.2. Patentinhaber, Inhaberwechsel ... 10
5.1.3. Insolvenz eines Beteiligten ... 11
5.1.4. Stellung Dritter ... 11
5.2. Frist ... 11
5.3. Form ... 11
5.3.1. Sprache ... 11
5.3.2. Schriftlichkeit ... 11
5.3.3. Verfahrensbevollmächtigte, Vollmacht ... 12
6. Substantiierung ... 12
7. Begründetheit des Einspruchs ... 13
7.1. Mangelnde Patentfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG ... 13
7.2. Mangelnde Ausführbarkeit ... 14
7.3. Widerrechtliche Entnahme ... 14
7.4. Hinausgehen des Gegenstands des Patents über die ursprüngliche Anmeldung ... 14
8. Unzulässige Verteidigung des Patents ... 15

9. Durchführung des Einspruchsverfahrens 15
9.1. Verfahrensleitung 15
9.2. Verfahren bei Rücknahme des Einspruchs, Patentverzicht, Erlöschen des Patents 16
9.3. Fristsetzung und Zustellung 16
9.4. Anhörung 17
9.4.1. Öffentlichkeit der Anhörung 17
9.4.2. Beweisaufnahme, Zeugen 18
9.4.3. Niederschrift 18
9.4.4. Beschlussfassung am Ende der Anhörung 19
9.4.5. Verlegung/Vertagung einer Anhörung 19
9.5. Beschluss 19
9.5.1. Sachentscheidung 19
9.5.2. Kostenentscheidung, Rückzahlung der Einspruchsgebühr 20
10. Rechtsbehelfe 21
10.1. Beschwerde 21
10.2. Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten 21
B Widerrufs- bzw. Beschränkungsverfahren 22
C Information der Öffentlichkeit 23
Abkürzungen 24
Quellenhinweise 24

Vorbemerkungen

Diese Richtlinien treten ab 1. Mai 2022 an die Stelle der Richtlinien für das Einspruchsverfahren vor dem DPMA vom 3. Juli 2018[1]. Sie sind auch auf Verfahren anzuwenden, die vor dem 1. Mai 2022 eingeleitet wurden.

Die Richtlinien enthalten die Grundsätze, die in Bezug auf die Einspruchs-, Widerrufs- und Beschränkungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gelten. Sie sollen eine einheitliche und zügige Behandlung der Verfahren über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf bzw. die Beschränkung des Patents durch die Patentabteilungen des DPMA erleichtern und dazu anleiten. Verfügungen, die den Richtlinien entgegenstehen, werden hiermit aufgehoben.

Die Veröffentlichung der Richtlinien dient dazu, die Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit zu informieren.

Die Verfahrensbeteiligten sollen im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten die Richtlinien berücksichtigen und so die einheitliche und straffe Durchführung der Einspruchs-, Widerrufs- und Beschränkungsverfahren unterstützen. Die verfahrensförderliche Mitwirkung kann wesentlich zu einer schnelleren Verfahrensdurchführung beitragen. Dazu zählen insbesondere die fristgerechte Reaktion auf Bescheide, die zügige Einreichung von Schriftsätzen und die sehr gut vorbereitete Wahrnehmung von Anhörungsterminen.

Besonderheiten des Einzelfalls und die jeweils aktuelle Rechtsprechung sind stets zu berücksichtigen. Treten im Einspruchsverfahren weitere Aspekte auf, die durch Rechtsvorschriften und durch die Rechtsprechung nicht beantwortet werden können, sind die Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen heranzuziehen, soweit sie im Einspruchsverfahren entsprechende Anwendung finden können. Im Einzelfall kann es aufgrund von Besonderheiten geboten sein, von allgemeinen Leitlinien abzuweichen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesen Richtlinien auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung (z. B. Patentinhaber/Patentinhaberin) verzichtet. Die verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen im Maskulinum beziehen sich in gleicher Weise auf Personen aller Geschlechter.

München, im März 2022

Rechtsgrundlagen

Den rechtlichen Rahmen des Einspruchsverfahrens gegen Patente und des Widerrufs- bzw. Beschränkungsverfahrens für Patente bilden im Wesentlichen:

- das Patentgesetz (PatG)
- die Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (PatV)
- die Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV)
- die Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung – WahrnV)
- das Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz – PatKostG)
- die Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung – PatKostZV)
- die Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung – DPMAVwKostV)
- die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)
- die Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof (EAPatV)
- das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG).

[1] BlPMZ 2018, 230 – Mitteilung der Präsidentin Nr. 3/18 vom 3. Juli 2018

A Einspruchsverfahren

1. Allgemeines

Das Einspruchsverfahren ermöglicht es, die Rechtsbeständigkeit eines Patents im Rahmen der in § 21 Abs. 1 PatG abschließend genannten Widerrufsgründe überprüfen zu lassen und gegebenenfalls den Widerruf oder die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents zu erreichen.

Gegen das Patent kann gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung Einspruch erheben. Für die Erhebung eines Einspruchs bedarf es grundsätzlich keines besonderen wirtschaftlichen oder rechtlichen Interesses. Der nicht zum Einspruch berechtigte Patentinhaber kann das Patent durch ein Verfahren gemäß § 64 PatG mit rückwirkender Kraft widerrufen oder beschränken lassen (siehe Teil B).

Der Einspruch ist unter genauer Bezeichnung des Patents schriftlich zu erklären und zu begründen. Die signaturgebundene elektronische Einreichung ist der Schriftform gleichgestellt. 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. Die gesetzliche Gebühr für den Einspruch ist ebenfalls innerhalb der Einspruchsfrist vollständig zu entrichten. Die Erhebung eines Einspruchs ist auch dann möglich, wenn das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen ist. Dies dient der Berücksichtigung möglicher Rechtsschutzinteressen, da die Wirkungen des Patents aus der Zeit bis zum Erlöschen bestehen bleiben und daraus Ansprüche hergeleitet werden können.

Beteiligte am Einspruchsverfahren sind ausschließlich der oder die Patentinhaber, der Einsprechende oder die Einsprechenden und der gemäß § 59 Abs. 2 PatG Beitretende. Die Verfahrensbeteiligten tragen die ihnen erwachsenden Kosten grundsätzlich selbst. Sonstigen Dritten, die weder Patentinhaber noch Einsprechende oder Beitretende sind, steht die Beobachtung des Verfahrens als Öffentlichkeit frei, z. B. durch die Akteneinsicht über das Internet oder durch Anwesenheit in der öffentlichen Anhörung. Dritte sind auch dann nicht am Einspruchsverfahren beteiligt, wenn sie Hinweise zum Stand der Technik geben (§§ 59 Abs. 5, 43 Abs. 3 Satz 2 PatG).

Die Verfahrensbeteiligten reichen ihre Schriftsätze und Dokumente jeweils nur in einem Exemplar ein; das Beifügen von Abschriften für die übrigen Beteiligten ist grundsätzlich nicht erforderlich. Das DPMA kann die Beteiligten jedoch auffordern, Abschriften nachzureichen (§ 17 Abs. 2 Satz 3 DPMAV). Der Eingang eines Einspruchs wird dem Patentinhaber sogleich mitgeteilt. Dieser und etwaige weitere Einsprüche werden dem Patentinhaber erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vollständig und unter Fristsetzung zur Äußerung übersandt; die Übersendung umfasst auch die mit eingereichte Patent- und Nichtpatentliteratur.

Für das Einspruchsverfahren sind die Patentabteilungen des DPMA zuständig (§§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 61 Abs. 1 PatG), es sei denn, ein Verfahrensbeteiligter beantragt eine Entscheidung durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts, und die Voraussetzungen dafür liegen vor (§ 61 Abs. 2 PatG). Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet.

Auf die Erhebung eines Einspruchs wird im Patentblatt und in DPMAregister hingewiesen. Eine Einsichtnahme in die Akten, die das DPMA zum Einspruchsverfahren führt, ist jedermann über das Internet grundsätzlich möglich, vgl. Teil C.

2. Verfahrensgrundsätze

2.1. Amtsermittlungsgrundsatz

Zur Eröffnung des Einspruchsverfahrens muss ein Einspruch erhoben werden und die Einspruchsabsicht klar erkennbar sein. Ist das Einspruchsverfahren eingeleitet, bestimmt die Patentabteilung von Amts wegen über die Durchführung des Verfahrens. Dementsprechend wird das Verfahren grundsätzlich von Amts wegen ohne den Einsprechenden auch dann fortgesetzt, wenn der zulässige Einspruch zurückgenommen wird (§ 61 Abs. 1 Satz 3 PatG). Die Rücknahme des Einspruchs beendet daher in der Regel nur die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden. Die Patentabteilung ist bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents nicht an die vorgebrachten Widerrufsgründe gebunden. Die Patentabteilung prüft zwar in erster Linie die von den Beteiligten vorgebrachten Widerrufsgründe, kann jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen anstelle dieser Gründe oder zusätzlich von Amts wegen auch weitere Widerrufsgründe in das Verfahren einbeziehen und gegebenenfalls zur Grundlage eines Widerrufs machen.[2]

Eine wesentliche Maxime des Einspruchsverfahrens ist der Amtsermittlungsgrundsatz (Untersuchungsgrundsatz). Die Patentabteilung muss den Sachverhalt, der der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll, von Amts wegen, d. h. auch ohne Antrag eines Beteiligten oder unabhängig davon, ermitteln und untersuchen. Dabei ist es nicht Sinn des Untersuchungsgrundsatzes, einen unzureichenden Sachvortrag eines Einsprechenden durch Amtsermittlung zu vervollkommnen.[3] Entgegenhaltungen, die ein Einsprechender nach dem Ablauf

[2] BGH GRUR 1995, 333 Aluminium-Trihydroxid

[3] BPatG 8 W (pat) 21/10, BeckRS 2014, 11093

der Einspruchsfrist einführt, wird die Patentabteilung nur berücksichtigen, wenn sie diese nach pflichtgemäßem Ermessen als erheblich betrachtet.[4] Gleiches gilt bezüglich der Berücksichtigung von Druckschriften, die ein Dritter als der Aufrechterhaltung entgegenstehend angeben hat (§§ 59 Abs. 5, 43 Abs. 3 Satz 2 PatG). Der Amtsermittlungsgrundsatz findet dort seine Grenze, wo die notwendigen Ermittlungen der Mitwirkung der Beteiligten bedürfen, diese sich jedoch der Mitwirkungspflicht entziehen, insbesondere bei einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung.[5] Entsprechend prüft die Patentabteilung, ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht, sofern dieser Widerrufsgrund mit nachvollziehbarer Begründung vorgebracht wird. Ist der Widerrufsgrund nicht seitens des Einsprechenden vorgebracht worden, kann er dennoch von Amts wegen berücksichtigt werden. Die Prüfung von Amts wegen erfolgt auch bezüglich einer Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 2. Alternative PatG).

2.2. Mitwirkungspflicht

Die Verfahrensbeteiligten sind im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht gehalten, Schriftsätze und Anträge so rechtzeitig einzureichen, dass sich sowohl die anderen Verfahrensbeteiligten als auch die Patentabteilung mit dem Vorbringen angemessen befassen können. Dies gilt insbesondere für Schriftsätze und Anträge, die in Vorbereitung einer bereits anberaumten Anhörung eingereicht werden. Ergibt sich im Einzelfall, dass ein Vorbringen in oder zur Anhörung derart ist, dass die Vertagung der Anhörung zur Sicherstellung der Gewährung rechtlichen Gehörs erforderlich wird, können die Kosten der Anhörung dem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden.

Der Patentinhaber ist angehalten, mit der Vorlage geänderter Unterlagen – insbesondere bei umfangreichen Änderungen der Patentansprüche – analog § 15 Abs. 3 PatV im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle der ursprünglichen Unterlagen und zudem der Patentschrift die neu in die Ansprüche aufgenommenen Merkmale als zur Erfindung gehörig offenbart sind. Die Patentabteilung wirkt nötigenfalls auf entsprechende Angaben hin.

Wird das Patent im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung verteidigt, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die Widerrufsgründe zu prüfen.[6] Dies schließt auch die formalrechtliche Zulässigkeit der geänderten Fassung mit ein, so dass es erforderlich sein kann, neben zulässig eingeschränkten Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die Zeichnungen, ebenfalls anzupassen, um eine gewährbare Fassung des Patents zu erhalten.[7] Der Patentinhaber ist gehalten, mit der Einreichung neuer Ansprüche gleichzeitig die Beschreibung diesen Ansprüchen entsprechend § 10 PatV anzupassen, ggf. neue Zeichnungen einzureichen und den im Einspruchsverfahren entgegengehaltenen einschlägigen Stand der Technik anzugeben.

Erforderlich sind Änderungen, wenn das Patent z. B. mit neu gefassten Ansprüchen aufrechterhalten werden soll, dabei aber ein Widerspruch gegenüber Beschreibung oder Zeichnungen entstehen würde. Bei einer Änderung der Patentansprüche sollen Änderungen in der Beschreibung nur im zwingend erforderlichen Umfang vorgenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass eventuelle Streichungen keine unzulässige Erweiterung bewirken.

2.3. Wahrung rechtlichen Gehörs

Das Einspruchsverfahren ist unter Wahrung des rechtlichen Gehörs durchzuführen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und die eigene Auffassung zu den entscheidungserheblichen Rechtsfragen darzulegen. Der vollständige Widerruf oder die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents kann nur auf Gründe gestützt werden, von denen der Patentinhaber vor der Beschlussfassung Kenntnis und zu denen er Gelegenheit zur Äußerung hatte.

Die Patentabteilung nimmt die Ausführungen und Anträge der Beteiligten zur Kenntnis und prüft deren Entscheidungserheblichkeit. Hieraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass sich die Patentabteilung mit jedwedem Vorbringen eines Beteiligten in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich zu befassen hat.[8] Der Wahrung des rechtlichen Gehörs dienen auch eine angemessene Fristsetzung, ein dem jeweiligen Verfahrensstand angemessenes Eingehen auf das Vorbringen der Beteiligten und ein Hinweis auf die entscheidungserheblichen und ggf. erörterungsbedürftigen Punkte in einem Zusatz zur Ladung oder einem Zwischenbescheid durch die Patentabteilung.

Ein Hinweis an die Beteiligten ist dann notwendig, wenn die Patentabteilung neue Umstände in das Verfahren einführen will oder Änderungen der Patentschrift für erforderlich hält, die nicht nur redaktioneller Art sind. Sind vom Patentinhaber neue, inhaltlich geänderte Unterlagen eingereicht worden und erscheinen die vorgelegten Ansprüche der Patentabteilung für eine beschränkte Aufrechterhaltung hinreichend, so genügt es, wenn die Unterlagen vor der abschließenden Beschlussfassung den übrigen Beteiligten unter Fristsetzung zur Äußerung zugestellt werden.

---

4 BGH GRUR 1978, 99 Gleichstromfernspeisung

5 BPatG 17 W (pat) 34/03, BeckRS 2009, 23117

6 BGH GRUR 1998, 901 Polymermasse

7 BPatG Mitt 2011, 368, mit weiteren Nachweisen

8 BGH GRUR 1999, 919 Zugriffsinformation

Ein Hinweis 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.[9]

Wird keine Anhörung durchgeführt, kommt eine Entscheidung ohne Zwischenbescheid in Betracht, wenn den Beteiligten zu allen der Entscheidung zugrundeliegenden Umständen im schriftlichen Verfahren rechtliches Gehör gewährt worden ist. Erachtet die Patentabteilung die neuen Ansprüche auf Grund der bereits in das Verfahren eingeführten und dem Patentinhaber bekannten Argumente für nicht gewährbar, so ist ein Bescheid vor Beschlussfassung über den Widerruf des Patents nicht erforderlich.

3. Wirksamkeit des Einspruchs

Mit der Einreichung eines Einspruchs wird gemäß § 3 Abs. 1 Patentkostengesetz (PatKostG) eine Gebühr fällig, die gemäß § 2 Abs. 1 PatKostG nach dem Gebührenverzeichnis der Anlage zum PatKostG erhoben wird (Einspruchsverfahren: Gebührennummer 313 600). Diese ist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG in Verbindung mit § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten. Bei mehreren Einsprechenden ist zu beachten, dass die Gebühr gemäß Abs. 2 Satz 1 der Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses des PatKostG für jeden Antragsteller, d. h. Einsprechenden, gesondert erhoben wird.

Die Zahlungswege und der Zahlungstag sind in der Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung, PatKostZV) geregelt. Wird die Einspruchsgebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Einspruch gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben. Dies stellt die Patentabteilung durch Beschluss fest. Eine Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist für die Einspruchsgebühr ist gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatG ausgeschlossen.

4. Zuständigkeit

4.1. Patentabteilung (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatG)

Für Einspruchsverfahren sind die Patentabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts zuständig (§§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 61 Abs. 1 PatG), es sei denn, ein Verfahrensbeteiligter beantragt eine Entscheidung durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts und die weiteren Voraussetzungen gemäß § 61 Abs. 2 PatG liegen vor. Die Patentabteilung ist bei Mitwirkung von mindestens drei Mitgliedern beschlussfähig, unter denen sich zwei technische Mitglieder (Prüferinnen, Prüfer) befinden müssen (§ 27 Abs. 3 Satz 1 PatG). Auch bei Anhörungen müssen mindestens drei Mitglieder anwesend sein. Im Einspruchsverfahren ist die Regelbesetzung drei Mitglieder, bei Mitwirkung eines rechtkundigen Mitglieds vier Mitglieder. 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. Sachverständige dürfen jedoch nicht an den Abstimmungen teilnehmen. Als Sachverständige kommen im Rahmen der Amtsermittlung in erster Linie technische Mitglieder in Betracht, welche über besondere Sachkunde verfügen, die für einen bestimmten Aspekt von Bedeutung ist.

Bietet die Sache besondere rechtliche Schwierigkeiten, soll ein der Patentabteilung angehörendes rechtskundiges Mitglied mitwirken (vgl. Teil A, Abschnitt 4.1.4.). Die Zusammensetzung der Patentabteilung soll bis zum Abschluss des Verfahrens unverändert bestehen bleiben. Vorsitzende können, wenn es zur Beschleunigung des Verfahrens notwendig oder aus sonstigen Gründen sachdienlich ist, das berichterstattende und/oder das beisitzende Mitglied der Patentabteilung durch andere Mitglieder der Patentabteilung ersetzen.

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

4.1.1. Vorsitzende

Die Vorsitzenden der Patentabteilungen, regelmäßig die Abteilungsleitungen, leiten gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 DPMAV die Geschäfte in den Verfahren vor ihren Patentabteilungen. Dazu gehören die Leitung und Steuerung des Ablaufs des Einspruchsverfahrens. Die Vorsitzenden prüfen die Entwürfe der Beschlüsse und stellen sie fest (§ 2 Abs. 2 Satz 4 DPMAV). Sie können Änderungen an den Entwürfen, die nicht den sachlichen Inhalt betreffen, ohne Zustimmung der übrigen Mitglieder der jeweiligen Patentabteilung vornehmen. Über sachliche Meinungsverschiedenheiten beschließt die Patentabteilung (§ 2 Abs. 2 Satz 5 DPMAV).

Die Vorsitzenden regeln, welche Verfahrensangelegenheiten sie – mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents sowie über die Festsetzung der Vergütung – regelmäßig oder im Einzelfall allein bearbeiten und welche sie auf ein technisches Mitglied der Abteilung übertragen (§ 27 Abs. 4 PatG). Ausgenommen hiervon ist die Anhörung (§ 27 Abs. 4 letzter Halbsatz PatG). Gemäß § 2 Abs. 3

[9] BGH GRUR 1966, 583 Abtastverfahren

Nr. 4 DPMAV erfordern überdies Beschlüsse über die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für Verfahrensgebühren in Beschränkungs- und Einspruchsverfahren sowie über die Beiordnung eines Vertreters nach § 133 PatG eine Beratung und Abstimmung der Patentabteilung in einer Sitzung.

Sind Vorsitzende von Patentabteilungen durch Krankheit, Urlaub oder durch sonstige tatsächliche oder rechtliche Umstände verhindert, ausgeschlossen oder erfolgreich abgelehnt oder aus dem Dienst ausgeschieden, führt den Vorsitz das zum Vertreter bestellte Mitglied der Patentabteilung.

4.1.2. Berichterstattung

Im Verfahren vor der Patentabteilung übernimmt in der Regel das technische Mitglied die Berichterstattung, das für die Bearbeitung nach der Geschäftsverteilung zuständig ist. Ist das rechtskundige Mitglied hinzugetreten, kann diesem in Fällen mit besonderen rechtlichen Schwierigkeiten die Berichterstattung übertragen werden.

Die Berichterstattung umfasst den Vortrag in der Sitzung bzw. bei der Beratung, ggf. das Verfassen eines Votums und die Vorbereitung der Beschlüsse (§ 2 Abs. 2 Satz 3 DPMAV). Sie umfasst auch die Formulierung von Vorschlägen bezüglich der für die zu treffende Entscheidung erörterungsbedürftigen Punkte, die den Verfahrensbeteiligten mit einem Zusatz zur Ladung oder ggf. in einem Zwischenbescheid mitgeteilt werden sollen, und das Entwerfen von Beschlüssen in Abstimmung mit den weiteren Mitgliedern der Patentabteilung.

4.1.3. Beisitz und Schriftführung

Das beisitzende Mitglied vervollständigt die Patentabteilung zur Erreichung der notwendigen Besetzung und beteiligt sich an den Beratungen und der Entscheidung der Patentabteilung. Es übernimmt in der Regel auch die Funktion der Schriftführung, d. h. die Erstellung der Niederschrift über die Anhörung.

4.1.4. Rechtskundiges Mitglied

Bietet die Sache besondere rechtliche Schwierigkeiten, wie z. B. die Beweiserhebung durch Einvernahme von Zeugen, 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).

4.2. Senat des Bundespatentgerichts (§ 61 Abs. 2 PatG)

Abweichend von § 61 Abs. 1 PatG entscheidet der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts, wenn ein Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht, oder auf Antrag nur eines Beteiligten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf der Einspruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen seit Erklärung des Beitritts, vergangen sind (§ 61 Abs. 2 Satz 1 PatG). Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat (§ 61 Abs. 2 Satz 2 PatG). Bei Anträgen auf patentgerichtliche Entscheidung (§ 61 Abs. 2 PatG) prüfen die Vorsitzenden daher, ob eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach dem Antrag den Verfahrensbeteiligten zugestellt werden kann.

Mit Stellung eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 61 Abs. 2 PatG wird eine Gebühr fällig, die innerhalb von drei Monaten ab Stellung des Antrags zu bezahlen ist (§§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Ist die Gebühr für den Antrag nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, entscheidet der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts über die Frage, ob der Antrag gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 PatKostG als nicht erhoben gilt (vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG). Die Gebühr ist zurückzuzahlen, wenn der Einspruch nicht gemäß § 61 Abs. 2 PatG zur Entscheidung an das Bundespatentgericht gelangt, weil ein anderer Beteiligter dem Antrag widerspricht (§ 61 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PatG) oder die Patent-abteilung eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat (§ 61 Abs. 2 Satz 2 PatG).

5. Zulässigkeit des Einspruchs

Mit Ablauf der Einspruchsfrist muss ein zulässiger Einspruch vorliegen, um das Einspruchsverfahren einzuleiten. Ist der einzige Einspruch unzulässig, so endet das Einspruchsverfahren mit Rechtskraft der den Einspruch verwerfenden Entscheidung ohne sachliche Nachprüfung des Patents. Für eine Entscheidung zu der Frage, ob das Patent aufrechterhalten wird, ist dann kein Raum.[10] Die zur Begründung des unzulässigen, einzigen Einspruchs vorgebrachten Entgegenhaltungen können

[10] BPatG GRUR 1984, 799 'unzulässiger Einspruch'

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.

5.1. Beteiligte

Am Einspruchsverfahren sind der Patentinhaber, alle Einsprechenden und der oder die Beitretenden (vgl. Teil A, Abschnitt 5.1.1.2.) beteiligt. Sonstige Dritte sind keine Beteiligten (vgl. Teil A, Abschnitt 5.1.4.). Die Beteiligtenstellung bewirkt jedoch keine verfahrensbeherrschende Position, denn das Einspruchsverfahren wird grundsätzlich von Amts wegen fortgesetzt, auch wenn der Einspruch zurückgenommen wird (§ 61 Abs. 1 Satz 3 PatG). Mit der Rücknahme des Einspruchs endet lediglich die Beteiligtenstellung des Einsprechenden. Entsprechendes gilt bei Patentverzicht, sofern der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis geltend macht. Jedoch bleibt der Patentinhaber auch bei Verzicht Beteiligter am Einspruchsverfahren.

5.1.1. Einsprechende

Mit der Erhebung des Einspruchs verwandelt sich die bloße Einspruchsbefugnis, die jeder hat, in eine Beteiligung am Einspruchsverfahren, die nur der erlangt, der von dieser Befugnis frist- und formgerecht Gebrauch macht.[11]

Innerhalb der Einspruchsfrist sind Angaben zur Bezeichnung des Einsprechenden zu machen, die die Identität des Einsprechenden eindeutig und zweifelsfrei feststellen lassen. Ist dem nicht Genüge getan, ist der Einspruch unzulässig.[12]

Erhebt ein Patent- oder Rechtsanwalt in eigenem Namen Einspruch, wird er selbst Verfahrensbeteiligter, nicht aber der eventuelle (unbekannte) Auftraggeber.

Mehrere Einsprechende werden voneinander unabhängige Beteiligte eines einheitlichen Einspruchsverfahrens. Eine gemeinsame Einspruchserhebung erfordert die Vertretung durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten, die Einreichung gemeinsamer Schriftsätze und die Stützung auf gemeinsame Widerrufsgründe. Dabei behalten alle Einsprechenden ihre (eigenständige) Beteiligtenstellung.

Die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden endet mit Eingang einer Erklärung über die Zurücknahme des Einspruchs, rechtskräftiger Verwerfung des Einspruchs bzw. Beitritts als unzulässig[13], dem rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens oder mit dem Wegfall des Einsprechenden ohne Rechtsnachfolge. Der Wegfall des Einsprechenden führt grundsätzlich aber nicht zur Beendigung des Einspruchsverfahrens; vielmehr wird dieses ohne den Einsprechenden von Amts wegen fortgesetzt (§ 61 Abs. 1 Satz 3 PatG analog).[14]

5.1.1.1. Einspruchsberechtigung

Gegen das Patent kann nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG grundsätzlich jeder Einspruch erheben. Da das Einspruchsverfahren gesetzlich als Popularrechtsbehelfsverfahren ausgestaltet ist, bedarf es keines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses. Eine Ausnahme bildet der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§§ 59 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG); hier ist nur der durch die widerrechtliche Entnahme Verletzte einspruchsberechtigt.

Der alleinige Patentinhaber ist grundsätzlich nicht einspruchsberechtigt. Ein Mitinhaber des Patents kann im Falle des Einspruchs wegen widerrechtlicher Entnahme ausnahmsweise einspruchsberechtigt sein, um die Erfindung nach dem Widerruf allein zum Patent anmelden zu können.[15]

Die Einspruchsberechtigung entfällt auch dann nicht, wenn der Einsprechende im Verlauf des Einspruchsverfahrens Patentinhaber wird, da ihm der Widerruf des Patents das Nachanmelderecht gemäß § 7 Abs. 2 PatG eröffnet, und er selbst gestaltend Einfluss auf die Fassung der Patentschrift und vor allem der Patentansprüche nehmen kann.[16]

Die Einspruchsberechtigung kann im Falle eines Strohmanns (d. h. Erhebung durch eine Person, die in eigenem Namen, aber ohne eigenes Interesse, dafür aber im Interesse und Auftrag eines Hintermanns tätig wird) fehlen, wenn der Hintermann nicht einspruchsberechtigt ist. Die Beweislast für diese Konstellation liegt beim Patentinhaber. Lässt sich dieser Vorwurf nicht beweisen, werden die geltend gemachten Widerrufsgründe in der Sache zu prüfen sein.[17]

Nur der Verletzte, dem die Erfindung ohne Einwilligung entnommen worden ist (Erfindungsbesitzer), kann als weiteren Einspruchsgrund die so genannte widerrechtliche Entnahme geltend machen. Das Recht an der Erfindung ist in § 6 PatG geregelt. Für weitere Einzelheiten wird auf Teil A, Abschnitt 7.3. verwiesen.

Fehlt die Einspruchsberechtigung, ist der Einspruch unzulässig.

5.1.1.2. Beitritt des angeblichen Verletzers

Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, kann jeder Dritte, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen

---

11 BGH GRUR 1968, 613 Gelenkkupplung
12 BGH GRUR 1990, 108 Meßkopf; BPatG Mitt 2016, 506 Gabelschlüssel
13 BGH GRUR 1972, 592 Sortiergerät
14 BPatG 12 W (pat) 366/03, BeckRS 2009, 12580
15 BGH GRUR 2011, 509 Schweißheizung
16 BGH GRUR 1996, 42 Lichtfleck
17 BGH GRUR 2011, 409 Deformationsfelder

Verletzung des Patents erhoben worden ist, 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). Die Klage ist gemäß § 253 Abs. 1 ZPO mit der Zustellung der Klageschrift erhoben; der entsprechende Zustellungsnachweis dient zur Bestimmung der Dreimonatsfrist des § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG. Dem Einspruchsverfahren kann als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten, gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat.[18]

Dies gewährt Dritten Rechtsschutz im Falle eines Verletzungsstreits, da gemäß § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG eine Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden kann, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Ein Beitretender ist „Dritter“, wenn er nicht bereits als Einsprechender an dem Verfahren beteiligt ist oder war, d. h. ein anderer als der Beitretende muss Einspruch erhoben haben. Zulässigkeit und Wirksamkeit des Beitritts sind nicht von der Zulässigkeit des ursprünglich erhobenen Einspruchs abhängig.[19]

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). Der Beitritt ist nur solange zulässig, wie das Einspruchsverfahren noch anhängig ist. Der Beitritt ist damit auch noch innerhalb der Beschwerdefrist möglich. Der Beitretende wird damit Einsprechender und kann selbst Beschwerde einlegen. Ein verspätet erklärter Beitritt ist unzulässig.

Mit Erklärung des Beitritts wird die Einspruchsgebühr fällig und ist innerhalb von drei Monaten zu bezahlen (§§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Auf Teil A, Abschnitt 3 wird hingewiesen.

Durch einen zulässigen Beitritt erhält der Beitretende die verfahrensrechtliche Stellung eines Einsprechenden, der einen zulässigen Einspruch erhoben hat. An die bisher von den anderen Einsprechenden vorgetragenen Widerrufsgründe ist der Beitretende nicht gebunden. Zur Begründung kann innerhalb der Frist des § 59 Abs. 2 Satz 3 PatG jeder der Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 PatG geltend gemacht werden. Entsprechend muss die Begründung die entsprechenden Erfordernisse eines Einspruchs einschließlich der Substantiierung erfüllen.

5.1.1.3. Übergang der Einsprechendenstellung, Beteiligung des Patentinhabers

Bloße Änderungen des Namens oder der handelsrechtlichen Firma ohne Änderung der Rechtsperson oder -form lassen die Einsprechendenstellung unberührt. Gleiches gilt für eine bloße Änderung der Anschrift, des Wohnorts oder des Sitzes.

Die Stellung als Einsprechender ist jedoch nicht frei übertragbar. Sie geht daher grundsätzlich nur bei Gesamtrechtsnachfolge (z. B. Erbfall oder Verschmelzung juristischer Personen, etwa Eingliederung gemäß § 319 Aktiengesetz) auf den Rechtsnachfolger über. Ausnahmsweise ist die Übernahme der Einsprechendenstellung bei Rechtsnachfolge in ein Sondervermögen möglich.

Rechtsübergänge sind dem DPMA nachzuweisen. Dem Patentinhaber ist erforderlichenfalls Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

5.1.2. Patentinhaber, Inhaberwechsel

Als Patentinhaber verfahrensbeteiligt ist zunächst gemäß § 30 Abs. 1 PatG der zum Zeitpunkt der Erhebung des Einspruchs im Patentregister (https://register.dpma.de) eingetragene Inhaber des Patents.

Sind mehrere Personen Inhaber eines Patents, sind sie grundsätzlich notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 ZPO, da das streitige Rechtsverhältnis (die Bestandsfähigkeit des Patents) allen gegenüber nur einheitlich festgestellt werden kann. Das bedeutet z. B., dass ein Verzicht nur dann wirksam ist, wenn er von allen Inhabern erklärt wird. Ebenso können einschränkende neue Ansprüche nur bei gemeinsamer Antragstellung berücksichtigt werden. Eine gegenseitige Vertretung, bei entsprechender Vollmacht, ist dabei aber möglich.

Bei Einzelrechtsnachfolge kann der neu im Register als Patentinhaber Eingetragene ein Einspruchsverfahren vor dem DPMA übernehmen. Die Übernahme des Verfahrens ist gegenüber dem DPMA schriftlich oder elektronisch zu erklären (vgl. Teil A, Abschnitt 5.3.2.). Der Einzelrechtsnachfolger wird damit Verfahrensbeteiligter am Einspruchsverfahren. Eine Zustimmung des Einsprechenden zu dem Beteiligtenwechsel ist nicht erforderlich (§ 30 Abs. 3 Satz 3 PatG). Der Einzelrechtsnachfolger ist jedoch auch berechtigt, stattdessen als Streithelfer (§ 66 ZPO) des bisherigen Inhabers aufzutreten.

Bei Gesamtrechtsnachfolge unter Wegfall des bisherigen Rechtsträgers, z. B. aufgrund von Verschmelzung juristischer Personen oder im Erbfall, wird der Rechtsnachfolger automatisch Beteiligter des Verfahrens, ohne dass es einer Zustimmung des Einsprechenden bedarf.

---

[18] BGH GRUR 2018, 216 Ratschenschlüssel

[19] BGH GRUR 1993, 892 Heizkörperkonsole

Rechtsübergänge sind dem DPMA nachzuweisen. Dem Einsprechenden ist erforderlichenfalls Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

5.1.3. Insolvenz eines Beteiligten

Der Beschluss über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wird gemäß § 9 Abs. 1 InsO zentral und länderübergreifend im Internet veröffentlicht (https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/).
Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht gemäß § 80 Abs. 1 InsO das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse (§ 35 InsO) gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter über.

In Bezug auf das Einspruchsverfahren bedeutet dies, dass der Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes in die Rechtsstellung des Patentinhabers bzw. Einsprechenden eintritt, der entsprechend seine Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis verliert. Vom Schuldner gegebene Vollmachten, die sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen beziehen, erlöschen grundsätzlich gemäß § 117 Abs. 1 InsO.

Die Frist zur Zahlung der Jahresgebühren nach § 7 Abs. 1 PatKostG wird im Falle der Insolvenz des Patentinhabers nicht unterbrochen.[20]

5.1.4. Stellung Dritter

Am Einspruchsverfahren sind nur der Patentinhaber, der oder die Einsprechende(n) und ggf. gemäß § 59 Abs. 2 PatG Beitretende beteiligt. Sonstige Dritte sind am Einspruchsverfahren nicht beteiligt. Eine förmliche Verfahrensbeteiligung Dritter entsteht auch dann nicht, wenn diese dem Deutschen Patent- und Markenamt Druckschriften angeben, die dem Patent entgegenstehen können (§§ 59 Abs. 5, 43 Abs. 3 Satz 2 PatG).

Bei von Dritten mitgeteilten mündlichen Beschreibungen, Benutzungen und sonstigen Kundgaben an die Öffentlichkeit ist das Vorbringen aufzugreifen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen, wenn die nach pflichtgemäßem Ermessen durchgeführte Überprüfung ergibt, dass es entscheidungserheblich wäre. Dabei ist eine Abwägung zwischen der Relevanz des Vorbringens und der Verfahrensökonomie, insbesondere unter Beachtung des Zwecks des Einspruchsverfahrens vorzunehmen, nämlich alsbald Rechtssicherheit über den Bestand des Patents zu gewährleisten. Von einer Erforschung des weiteren Sachverhalts von Amts wegen ist abzusehen, wenn dies ohne weitere Einbeziehung des am Verfahren nicht beteiligten Dritten einen nicht vertretbaren Aufwand erfordern würde. Schriftsätze und Eingaben von Dritten sollen allen Beteiligten am Einspruchsverfahren formlos zugestellt werden.

5.2. Frist

Die Erteilung eines Patents wird im Patentblatt veröffentlicht (§ 58 Abs. 1 Satz 1 PatG). Gleichzeitig wird die Patentschrift veröffentlicht (§ 58 Abs. 1 Satz 2 PatG).
Der Einspruch ist gemäß § 59 Abs. 1 PatG innerhalb von neun Monaten nach der im Patentblatt erfolgten Veröffentlichung der Erteilung beim DPMA zu erheben, d. h. unabhängig von der Veröffentlichung der Patentschrift. Vor der Veröffentlichung der Erteilung des Patents ist der Einspruch unzulässig.[21] Geht der Einspruch nach Ablauf der Einspruchsfrist im Deutschen Patent- und Markenamt ein, so ist er unzulässig. Die Einreichung bei einem Patentinformationszentrum ist nicht fristwahrend. Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Einspruchsfrist ist ausgeschlossen (§ 123 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatG).

Für die Berechnung von Fristen ist ab dem 1. Mai 2022 § 28 Abs. 1 Nr. 2 PatG in Verbindung mit § 18a DPMAV zu beachten: fällt der letzte Tag der Frist auf einen an mindestens einer der Dienststellen des Deutschen Patent- und Markenamts geltenden gesetzlichen Feiertag, so tritt an dessen Stelle der nächste Werktag.

5.3. Form

5.3.1. Sprache

Die Sprache im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt ist deutsch (§ 126 PatG), da das Patentgesetz für das Einspruchsverfahren keine anderweitige Bestimmung trifft.

Die Ermittlung des Inhaltes fremdsprachiger Dokumente kann im Einzelfall durch die Grenzen der Amtsermittlung eingeschränkt sein, z. B. wenn sich ein Verfahrensbeteiligter auf ein fremdsprachiges Dokument beruft, das sich den weiteren Beteiligten und der Patentabteilung nur durch eine Übersetzung erschließen würde, die aber weder beigebracht noch ggf. auf Aufforderung nachgereicht wird.

5.3.2. Schriftlichkeit

Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen (§ 59 Abs. 1 Satz 2 PatG), ansonsten ist er unzulässig. Das Patentgesetz enthält keine eigenständige Definition der Schriftlichkeit, jedoch bestimmt § 10 DPMAV, dass Originale von Anträgen und Eingaben zu unterschreiben sind. Die Unterschrift muss grundsätzlich aufgrund der Bedeutung, die der Einspruch als für

[20] BGH GRUR 2008, 551 Sägeblatt

[21] BPatG 23 W (pat) 78/75, Mitt 1979, 120 (Leitsatz)

den Gang des Verfahrens bestimmender Schriftsatz besitzt, eigenhändig sein. Das – eigenhändig – unterschriebene Original kann gemäß § 11 Abs. 1 DPMAV auch durch Telefax übermittelt werden. Das DPMA kann gemäß § 11 Abs. 2 DPMAV die Wiederholung der Übermittlung durch Telefax oder das Einreichen des Originals verlangen, wenn es begründete Zweifel an der Vollständigkeit der Übermittlung oder der Übereinstimmung des Originals mit dem übermittelten Telefax hat oder wenn die Qualität der Wiedergabe den Anforderungen des Deutschen Patent- und Markenamts nicht entspricht. Fehlt die eigenhändige Unterschrift bei Ablauf der Einspruchsfrist, so ist der Einspruch grundsätzlich unzulässig.

Außerdem können Einsprüche formwahrend gemäß § 12 DPMAV in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 ERVDPMAV elektronisch eingereicht werden. Das DPMA stellt hierzu DPMAdirektPro als Zugangs- und Übertragungssoftware bereit. Die Bestimmungen des § 3 ERVDPMAV sind zu beachten.

Die Einreichung von Einsprüchen per E-Mail ist nicht zulässig.

5.3.3. Verfahrensbevollmächtigte, Vollmacht

Grundsätzlich können Verfahrensbeteiligte ohne einen Verfahrensbevollmächtigten am Verfahren teilnehmen, da vor dem DPMA kein Zwang zu einer Vertretung durch einen Patent- oder Rechtsanwalt besteht. Lediglich Verfahrensbeteiligte, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben, können an einem Verfahren vor dem Patentamt nur teilnehmen, wenn sie im Inland einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellt haben, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt ist (§ 25 Abs. 1 PatG).

Zur Vertretung vor dem DPMA berechtigt sind in Deutschland zugelassene Patent- oder Rechtsanwälte, in den Fällen des § 155 PAO auch Patentassessoren.
Inlandsvertreter können auch sein:

- niedergelassene oder dienstleistende europäische Rechtsanwälte nach den Vorschriften der §§ 1, 2, 25 ff. des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) oder
- dienstleistende europäische Patentanwälte nach den §§ 13 ff. des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG).

Die Patentanwaltskammer führt gemäß § 15 Abs. 4 EuPAG ein Verzeichnis über die dienstleistenden europäischen Patentanwälte.[22] Ist ein dienstleistender europäischer Patentanwalt dort eingetragen, kann von seiner Vertretungsbefugnis ausgegangen werden, weil die erforderlichen Voraussetzungen vor der Eintragung von der Patentanwaltskammer zu prüfen waren.

Die Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls eines Zustellungsbevollmächtigten ist auch nach Ablauf der Einspruchsfrist nachholbar. Wenn als Bevollmächtigter ein Rechts- oder Patentanwalt oder in den Fällen des § 155 PAO ein Patentassessor auftritt, prüft das Deutsche Patent- und Markenamt das Vorliegen einer schriftlichen Vollmacht grundsätzlich nicht (§ 15 Abs. 4 DPMAV). Erstreckt sich die Bevollmächtigung zur Vertretung auf mehrere Anmeldungen, Schutzrechte oder Verfahren, ist es ausreichend, nur ein Exemplar der Vollmachtsurkunde einzureichen (§ 15 Abs. 2 DPMAV).

6. Substantiierung

Als weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs ist es nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG erforderlich, die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer der in § 21 Abs. 1 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Dieses Erfordernis der „Substantiierung“ des Einspruchsgrundes versetzt den Patentinhaber und die Patentabteilung in die Lage, die Behauptung des Einsprechenden, dass ein bestimmter, von ihm angegebener Widerrufsgrund vorläge, anhand der mitgeteilten konkreten Umstände und Tatsachen zu überprüfen, und zwar ohne eigene Ermittlungen anstellen zu müssen.[23]

Nicht ausreichend sind Behauptungen ohne Begründung oder bloße Werturteile. Auch die bloße Nennung von Patent-, Auslege-, Offenlegungsschriften, älteren Patentanmeldungen oder von Fundstellen sonstiger Veröffentlichungen reicht in aller Regel nicht aus.[24]

So bedarf es beim Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit der Darlegung der technischen Zusammenhänge und der daraus von dem Einsprechenden gezogenen Folgerungen. Eine Einspruchsbegründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasst, ist formal unvollständig.[25] Eine Begründung, die sich bezüglich eines angegriffenen unabhängigen Anspruchs auf die Auseinandersetzung mit Merkmalen des kennzeichnenden Teils beschränkt und zum Oberbegriff nur die pauschale Behauptung der

---

[22] Der Personenkreis der „dienstleistenden europäischen Patentanwälte“ entspricht nicht dem von Art. 134 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erfassten Personenkreis.

[23] BGH GRUR 1972, 592 Sortiergerät, BGH GRUR 1993, 651 Tetraploide Kamille, mit weiteren Nachweisen

[24] BGH GRUR 1972, 592 Sortiergerät

[25] BGH GRUR 1988, 364 Epoxidations-Verfahren, BPatG GRUR 1989, 906 Schwerkraft-Rollenbahn

Vorbekanntheit von dessen Merkmalen heranzieht, ist daher in der Regel unzureichend.[26]

Stützt sich der Einspruch darauf, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, so reichen pauschale Behauptungen nicht aus. Vielmehr muss der Einspruch nähere Darlegungen darüber enthalten, warum ein Fachmann nicht im Stande ist, die Lehre auszuführen.[27] Dabei können Zweifel an der Ausführbarkeit ggf. in theoretischen Erörterungen belegt werden, ohne dass Versuche gefordert werden können.

Sind diese Angaben nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten, müssen sie gemäß § 59 Abs. 1 Satz 5 PatG bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Die Beweismittel zu den zu nennenden Tatsachen können auch noch nach Fristablauf eingereicht werden.

Wird mit dem Einspruch geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patents 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, Angaben bestimmter Umstände der Benutzung (Art der Vorbenutzung, Ort der Vorbenutzung, Person des Vorbenutzers) angeben und nachprüfbare Angaben dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist. Der Zeitpunkt der 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.[28]

Ist das Erfordernis einer hinreichenden Substantiierung nicht erfüllt, so wird der Einspruch als unzulässig verworfen. Für einen zusätzlichen Ausspruch über die Aufrechterhaltung des Patents (auch ohne Sachprüfung) ist in diesem Fall kein Raum.[29] Um die Zulässigkeit des Einspruchs zu gewährleisten, kommt es jedoch nicht darauf an, dass die dargelegten Tatsachen den beantragten Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, die Begründung also schlüssig ist; d. h. der Einspruch kann zulässig sein, obwohl das Vorbringen sachlich unbegründet ist.

7. Begründetheit des Einspruchs

Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG abschließend genannten Widerrufsgründe vorliege. Eine ausreichend substantiierte Einspruchsbegründung enthält die Tatsachen, die das Vorliegen eines Widerrufsgrundes rechtfertigen, im Einzelnen. Sie muss die maßgeblichen tatsächlichen Umstände für die Beurteilung eines behaupteten Widerrufsgrundes so detailliert darlegen, dass Patentinhaber und Patentabteilung in die Lage versetzt werden, bereits anhand der Einspruchsschrift zu erkennen, aus welchen tatsächlichen Gründen der Einsprechende das Patent als zu widerrufen ansieht.

Die vorgetragenen Tatsachen und Umstände rechtfertigen nur dann einen Widerruf, wenn sie in schlüssiger Weise begründen lassen, dass einer der gesetzlichen Widerrufsgründe vorliegt.

7.1. Mangelnde Patentfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG

Das Patent wird nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG widerrufen, wenn sich ergibt, dass der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist. Der Gegenstand des Patents wird durch die Patentansprüche definiert. Zu deren Auslegung sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen (§ 14 PatG), wobei auf das Verständnis des Fachmanns abzustellen ist. Im Rahmen der Auslegung sind der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen.[30]

Fehlende Patentfähigkeit umfasst

- das Fehlen einer technischen Erfindung (§ 1 Abs. 1 PatG),
- Gegenstände, die nicht als Erfindungen angesehen werden (§ 1 Abs. 3 PatG),
- von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Erfindungen (§§ 1a, 2 und 2a PatG),
- mangelnde Neuheit (§§ 1 Abs. 1, 3 PatG),
- Fehlen erfinderischer Tätigkeit (§§ 1 Abs. 1, 4 PatG),
- Fehlen gewerblicher Anwendbarkeit (§§ 1 Abs. 1, 5 PatG).

Auf die entsprechenden Abschnitte in den Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen (Prüfungsrichtlinien) wird insoweit verwiesen.

Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden (§ 21 Abs. 2 PatG).

---

[26] BPatG BPatGE 35, 263 Zulässigkeit des Einspruchs

[27] BGH GRUR 1993, 651 Tetraploide Kamille

[28] BGH GRUR 1997, 740 Tabakdose

[29] BPatG GRUR 1984, 799 'unzulässiger Einspruch'

[30] BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum

7.2. Mangelnde Ausführbarkeit

Das Patent wird gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG widerrufen, wenn sich ergibt, dass es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Soweit mangelnde Ausführbarkeit als Widerrufsgrund geltend gemacht wird, sind dabei die Person des Fachmanns sowie dessen Fachwissen und Fachkönnen nicht anders anzusetzen als bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Zur schlüssigen Begründung (auch) dieses Widerrufsgrundes sind daher Angaben zu konkreten Tatsachen unter Abstellen auf die Person des Fachmanns erforderlich. Mit der Patenterteilung wurde die deutliche und vollständige Offenbarung der Erfindung zumindest inzident mitgeprüft und als vorliegend anerkannt. Daher trägt in der Regel derjenige, der sich auf diesen Widerrufsgrund beruft, die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und der Zeichnungen der Patentschrift nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen.[31]

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.[32] Dabei ist nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann.[33]

Bezüglich der Grundsätze zur Ausführbarkeit wird auf den entsprechenden Abschnitt zu § 34 Abs. 4 PatG in den Prüfungsrichtlinien verwiesen.

7.3. Widerrechtliche Entnahme

Im Fall widerrechtlicher Entnahme wird das Patent gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG widerrufen, wenn sein wesentlicher Inhalt den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist. Diese Regelung steht mit zeitlicher Begrenzung durch die Einspruchsfrist alternativ neben der erfinderrechtlichen Vindikation gemäß § 8 PatG.

Zur Geltendmachung der widerrechtlichen Entnahme im Einspruchsverfahren sind substantiierte Angaben zum Erfindungsbesitz, zur Wesensgleichheit zwischen entnommener und patentierter Erfindung und zur Widerrechtlichkeit der Entnahme zu machen. Zum Erfindungsbesitz müssen konkret die Umstände beschrieben werden, anhand derer sich der Besitz der patentierten Lehre ermessen lässt. Zur Beurteilung der Wesensgleichheit ist die Identität der patentgemäßen Merkmale mit denen der behaupteten Benutzung darzulegen, wobei hierbei die Offenbarung eines allgemeinen Lösungsprinzips genügt, von dem die streitige Anmeldung eine ohne weiteres auffindbare konkrete Ausgestaltung darstellt.[34] Außerdem ist die Widerrechtlichkeit der Entnahme darzulegen, wobei es darauf ankommt, ob der Patentinhaber zur Anmeldung berechtigt war. Ob ein Verschulden des Entnehmenden vorlag oder ob dieser in guten Glauben gehandelt hat, ist nicht erheblich. Die Beweislast zur Darlegung der widerrechtlichen Entnahme hat der Einsprechende.

Die widerrechtliche Entnahme setzt nicht voraus, dass eine patentfähige Erfindung entnommen worden ist. Der Erfinder einer Lehre hat ein Recht an der Erfindung unabhängig davon, ob die Lehre schutzfähig ist.[35] Über die widerrechtliche Entnahme muss in jedem Fall entschieden werden, denn bereits die unterlassene Entscheidung über diesen Widerrufsgrund begründet die Beschwer.[36] Mit dem Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme oder sofern der auf widerrechtliche Entnahme gestützte Einspruch zum Verzicht auf das Patent führt, wird dem Erfindungsbesitzer unter den Bedingungen des § 7 Abs. 2 PatG ein zeitlich beschränktes Nachanmelderecht eröffnet, bei dem er die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen kann. Für die Auslösung der Monatsfrist zur Nachanmeldung ist eine amtliche Mitteilung erforderlich.

7.4. Hinausgehen des Gegenstands des Patents über die ursprüngliche Anmeldung

Ergibt sich, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist, wird das Patent widerrufen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 PatG eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht

---

[31] BGH GRUR 2010, 901 Polymerisierbare Zementmischung

[32] BGH GRUR 2010, 901 Polymerisierbare Zementmischung mit Bezug auf BGH GRUR 1980, 166 Doppelachsaggregat

[33] BGH GRUR 2010, 901 Polymerisierbare Zementmischung, mit weiteren Nachweisen

[34] BGH GRUR 1981, 186 Spinnturbine II

[35] BGH GRUR 2011, 509 Schweißheizung

[36] BGH GRUR 2007, 996 Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge

worden ist. Zum Begriff des Gegenstands des Patents siehe Teil A, Abschnitt 7.1.

Ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, ist unter Beachtung des Offenbarungsgehalts im Lichte des Verständnisses des Fachmanns zu beurteilen. Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung zu vergleichen. Der Inhalt der Patentanmeldung ist der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass den Patentansprüchen dabei eine hervorgehobene Bedeutung zukommt. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen ließ, dass der geänderte Lösungsvorschlag von vornherein von dem Schutzbegehren mitumfasst werden sollte.

Ein Patent ist nicht bereits deshalb zu widerrufen, weil der erteilte Patentanspruch ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, sofern dieses Merkmal zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands und nicht zu einem Aliud führt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht ursprungsoffenbarte Merkmal jedoch insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf.[37] Ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung führt. Eine Einschränkung in diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.[38]

Das Patent kann durch Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale eines Ausführungsbeispiels beschränkt werden, wenn dies den Anmeldeunterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen ist.[39]

8. Unzulässige Verteidigung des Patents

Das Patent darf im Einspruchsverfahren nicht derart verteidigt werden, dass der Schutzbereich erweitert wird.[40] Insbesondere bei einem Wechsel der Anspruchskategorie besteht die Gefahr einer Schutzbereichserweiterung. Die Patentabteilung prüft Antragsunterlagen, die bei einer beschränkten Verteidigung des Patents eingereicht werden, daher von Amts hinsichtlich einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereiches (§ 22 Abs. 1 2. Alternative PatG).

Es besteht kein Rechtsschutzbedürfnis an der Aufrechterhaltung des Patents mit Änderungen, die nicht der Ausräumung von Widerrufsgründen dienen. Änderungen, die einzig auf eine Klarstellung von ansonsten unverändert aufrechterhaltenen Patentansprüchen gerichtet sind, sind daher ebenfalls unzulässig.[41]

9. Durchführung des Einspruchsverfahrens

9.1. Verfahrensleitung

Verfahrensleitung und Steuerung des Ablaufs richten sich unter Wahrung des rechtlichen Gehörs am Grundsatz der Verfahrensökonomie aus. Die Vorsitzenden leiten die Verfahren und steuern die Verfahrensabläufe entsprechend, wobei die weiteren Mitglieder der Patentabteilung entsprechend mitwirken. Die Verfahrensbeteiligten haben aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht ebenfalls auf eine straffe Durchführung des Verfahrens hinzuwirken.

Für die Reihenfolge der Verfahrensdurchführung im Geschäftsbereich der Patentabteilung ist grundsätzlich der Tag des Eingangs des Einspruchs 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 ebenfalls bevorzugt zu bearbeiten. Über die Zulässigkeit des Einspruchs und den Bestand des Patents ist möglichst in einem Beschluss zu entscheiden. Gegen eine Vorabentscheidung über die Zulässigkeit ist die Beschwerde möglich; wird diese eingelegt, muss die sachliche Entscheidung der Patentabteilung bis zur Entscheidung über die Beschwerde warten.

Auch Einspruchsverfahren, bei denen der einzige bzw. sämtliche Einsprüche zurückgenommen worden sind, sollen vorgezogen werden.

---

37 In Analogie zu BGH GRUR 2015, 573 Wundbehandlungsvorrichtung, Fortführung von BGH GRUR 2011, 40 Winkelmesseinrichtung; BGH GRUR 2011, 1003 Integrationselement

38 BGH GRUR 2011, 40 Winkelmesseinrichtung

39 BGH GRUR 2002, 49 Drehmomentenübertragungseinrichtung; vgl. auch BGH GRUR 2008, 60 Sammelhefter II

40 BGH GRUR 1990, 432 Spleißkammer

41 BGH GRUR 1988, 757 Düngerstreuer, BPatG 2008 – 6 W (pat) 311/07, mit weiteren Nachweisen

9.2. Verfahren bei Rücknahme des Einspruchs, Patentverzicht, Erlöschen des Patents

Das Verfahren wird gemäß § 61 Abs. 1 Satz 3 PatG von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, auch wenn der einzige zulässige Einspruch zurückgenommen wird. Abweichend davon ist das Verfahren beendet, wenn sich der zurückgenommene Einspruch ausschließlich auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nach § 21 Absatz 1 Nr. 3 gestützt hat; die Beendigung des Verfahrens wird in diesem Fall durch Beschluss festgestellt (§ 61 Abs. 1 Satz 5 PatG).

Erlischt das Patent, weil der Inhaber während des Einspruchsverfahrens auf das Patent verzichtet oder die Jahresgebühr nicht rechtzeitig oder vollständig zahlt (§ 20 PatG), ist zur Fortsetzung des Verfahrens ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden erforderlich.[42] Gleiches gilt bei Ablauf der Schutzdauer (§ 16 PatG) während des Einspruchsverfahrens. Der Einsprechende ist entsprechend unter Fristsetzung zur Mitteilung eines eventuellen Rechtsschutzbedürfnisses aufzufordern. Das Rechtsschutzbedürfnis ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn ein Verletzungsverfahren gegen den Einsprechenden anhängig ist oder konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, dass dies bevorsteht. Es ist dagegen zu verneinen, wenn der Patentinhaber den Einsprechenden von sämtlichen Ansprüchen auch aus der Vergangenheit freistellt.

Wird kein Rechtsschutzbedürfnis geltend gemacht bzw. ist es zu verneinen, so ist das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt und die Beendigung des Verfahrens wird durch Beschluss festgestellt (§ 61 Abs. 1 Satz 5 PatG).

Wird der Einspruch bei erloschenem Patent noch vor der Beschlussfassung zurückgenommen, ist eine Verwerfung des Einspruchs nicht mehr möglich. Mit der Rücknahme des Einspruchs verzichtet der Einsprechende auf sein Rechtsschutzbedürfnis, so dass nach bestehender Rechtsprechung auch damit das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist. Auch in diesem Fall wird gemäß § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG die Beendigung des Verfahrens durch Beschluss festgestellt.

Der Patentinhaber bleibt verfahrensbeteiligt, auch wenn das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der Jahresgebühr erlischt. Dies gilt auch, wenn der Verzicht ausdrücklich alle Rechte für die Vergangenheit einschließt.

Ist am Einspruchsverfahren nur noch der Patentinhaber beteiligt und kann dessen Antrag stattgegeben werden, ergeht der Beschluss ohne sachliche Begründung (§§ 59 Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 4 PatG).

9.3. Fristsetzung und Zustellung

Fristen sind im Einspruchsverfahren für Vorgänge zu setzen, die zur Vorbereitung einer Anhörung oder Entscheidung erforderlich erscheinen.

Der Einspruch wird nach Ablauf der Einspruchsfrist zugestellt; dem Patentinhaber wird dabei in der Regel mit einer Frist von drei Monaten Gelegenheit zur Äußerung auf den Einspruch bzw. die Einsprüche gegeben. Zur Äußerung auf einen Zwischenbescheid ist im Regelfall 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 ein berechtigtes Interesse sowie das Einverständnis der anderen Beteiligten glaubhaft gemacht werden (§ 18 Abs. 3 DPMAV). Zur Gewährung von Fristverlängerungen wird auf die Prüfungsrichtlinien verwiesen, die sinngemäß zu beachten sind.

Im Einspruchsverfahren müssen bestimmte Dokumente, z. B. Beschlüsse gemäß § 59 Abs. 5 PatG in Verbindung mit § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG, zugestellt werden, d. h. förmlich bekanntgegeben werden. Die Zustellung weist – im Gegensatz zur bloßen Übersendung – den Zugang des Dokuments beim Empfänger nach und dokumentiert den ggf. fristauslösenden Zugangszeitpunkt.

Auch bei Dokumenten, bei denen eine Zustellung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, kann eine Zustellung daher sinnvoll sein, wenn z. B. zur Wahrung rechtlichen Gehörs nachweisbar sein soll, dass Verfahrensbeteiligte bestimmte Hinweise der Patentabteilung erhalten haben. Andere Schriftsätze als der Einspruch, die Sachanträge oder die Erklärung der Rücknahme eines Antrags enthalten, sollen den übrigen Beteiligten von Amts wegen i.d.R. förmlich zugestellt werden; weitere Schriftsätze bzw. Dokumente können ihnen ohne förmliche Zustellung zur Kenntnis gebracht werden (§ 21 DPMAV).

Zustellung bzw. formlose Mitteilung erfolgen im Rahmen des Geschäftsgangs grundsätzlich unverzüglich. 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.

---

[42] BGH GRUR 1997, 615 Vornapf

Die Zustellung von Dokumenten in Papierform regelt § 127 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG in Verbindung mit dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG). Eine elektronische Zustellung ist möglich, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet hat (§ 127 Abs. 1 Nr. 5 PatG in Verbindung mit § 5 ERVDPMAV).

Beschlüsse werden in Abschrift in Papierform oder – bei Vorliegen der Voraussetzungen – elektronisch zugestellt, wobei eine Beglaubigung der Abschrift nicht erforderlich ist (§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG). Ausfertigungen werden nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Papierform erteilt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG).

9.4. Anhörung

Die Patentabteilung kann jederzeit die Beteiligten, also Patentinhaber und Einsprechende sowie ggf. Beigetretene, laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen (§§ 59 Abs. 3, 5, 46 Abs. 1 PatG).

Eine Anhörung findet gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet. Der Anhörungstermin soll in der Ladung mit einer der Vorbereitung der Anhörung angemessenen Frist festgesetzt sein. Erfolgt die Ladung bei an sich bereits aufgrund des schriftlichen Vorbringens entscheidungsreifer Sach- und Rechtslage ausschließlich aufgrund des Antrags eines Verfahrensbeteiligten, sollte dies mit der Ladung mitgeteilt werden, da dies kostenrechtliche Konsequenzen haben kann (vgl. Teil A, Abschnitt 9.5.2.).

Mit der Ladung soll die Patentabteilung in einem Zusatz auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht (§ 59 Abs. 3 Satz 2 PatG). Dies bedeutet, dass die Patentabteilung grundsätzlich zur Vorbereitung der Anhörung in Form eines Ladungszusatzes mit der Ladung, alternativ in Form eines Zwischenbescheids, rechtzeitig auf das Vorbringen der Beteiligten eingeht und Hinweise auf die entscheidungserheblichen und erörterungsbedürftigen Punkte gibt. Dies soll in verfahrensökonomischer Weise zur Konzentration auf die Gesichtspunkte führen, die für die Entscheidung wesentlich sind.

Die Vorsitzenden leiten die Anhörungen. Bei der Durchführung der Anhörung ist darauf zu achten, dass alle entscheidungserheblichen Umstände mit den Beteiligten erörtert werden und sie Gelegenheit zur Stellungnahme auch zu Rechtsfragen erhalten. Die Anhörung dient grundsätzlich dazu, in Ergänzung zum schriftsätzlichen Vorbringen zu noch erörterungsbedürftigen Umständen tatsächlicher oder rechtlicher Art Stellung zu nehmen. Erscheinen ordnungsgemäß geladene Verfahrensbeteiligte nicht, kann die Anhörung dennoch einschließlich der Beschlussfassung durchgeführt werden.

Die Patentabteilung kann auf Antrag oder von Amts wegen den Verfahrensbeteiligten und ihren Bevollmächtigten bzw. Vertretern gestatten, sich während einer Anhörung[43] an einem anderen Ort aufzuhalten. Die Anhörung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in den Anhörungssaal übertragen (§§ 46 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 5 PatG, § 128a Abs. 1 ZPO). Entscheidungen hierüber sind unanfechtbar (§ 128a Abs. 3 Satz 2 ZPO); die Entscheidungen ergehen durch Beschluss. Zur entsprechenden Regelung für die Zeugenvernehmung vgl. Teil A, Abschnitt 9.4.2.

9.4.1. Öffentlichkeit der Anhörung

Anhörungen im Einspruchsverfahren sind grundsätzlich öffentlich (§ 59 Abs. 3 Satz 3 PatG). Sie werden so bekannt gemacht, dass die interessierte Öffentlichkeit vom Verhandlungsort und -termin Kenntnis erlangen kann (z. B. durch Bekanntgabe im Eingangsbereich der Dienstgebäude des DPMA, Aushang am Sitzungssaal). Die Öffentlichkeit wird durch die Zutrittsmöglichkeit zum Anhörungssaal hergestellt.

Bei Anwendung des § 128a ZPO wird die Anhörung in Bild und Ton zeitgleich an den entsprechenden Ort und in den Anhörungssaal übertragen. Eine öffentliche Übertragung von Bild und Ton erfolgt nicht. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit von der Anhörung ist in bestimmten Fällen möglich (§ 59 Abs. 3 Satz 4 PatG, §§ 171b bis 175 GVG). § 59 Abs. 3 Satz 4 PatG regelt, dass die Öffentlichkeit auf Antrag eines Beteiligten bereits dann ausgeschlossen werden kann, wenn beispielsweise ein wichtiges Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt würden (§ 172 Nr. 2 GVG). Der Ausschluss ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. Die Patentabteilung verhandelt über die Ausschließung der Öffentlichkeit in der Regel in nicht öffentlicher Sitzung (§ 174 Abs. 1 Satz 1 GVG). Der Beschluss über den Ausschluss der Öffentlichkeit ist grundsätzlich öffentlich zu verkünden. Die Verkündung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung bzw. den Widerruf des Patents ist in jedem Falle öffentlich. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, ob öffentlich oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde.

Die Vorsitzenden der Patentabteilungen sorgen für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Anhörung und üben insoweit das Hausrecht aus (§ 59 Abs. 4 PatG). Dazu können sie Ordnungsmaßnahmen erlassen, die Beteiligte (einschließlich deren gesetzliche Vertreter oder Beistände), Zeugen, Sachverständige, Rechts- und

[43] Die Anhörung entspricht der „mündlichen Verhandlung“ des § 128a Abs. 1 ZPO.

Patentanwälte, Zuhörer oder sich in den angrenzenden Räumen aufhaltende Dritte betreffen. Die Vorsitzenden können entscheiden, dass einzelnen Personen der Zutritt als Zuhörer versagt wird, wenn diese in unangemessenem Zustand erscheinen (§ 175 GVG). Eine Beschränkung des Zutritts bei Überfüllung des Sitzungsraums stellt keine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes dar.

Während der Anhörung sind im Übrigen Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts nicht zulässig (§ 59 Abs. 3 Satz 4 PatG in Verbindung mit § 169 Abs. 1 Satz 2 GVG).

9.4.2. Beweisaufnahme, Zeugen

Gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 PatG in Verbindung mit § 59 Abs. 5 PatG, kann die Patentabteilung jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich und uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen. Als so genannte strenge Beweismittel mit dem höchsten Beweiswert kommen neben der Zeugenvernehmung die Inaugenscheinnahme (durch Vorführung oder Besichtigung), Sachverständige (mündliche oder schriftliche Aussage) und Urkunden in Frage. Die Vernehmung der Beteiligten (Parteivernehmung) hat lediglich subsidiäre Funktion und sollte hinter den anderen Beweismitteln zurückstehen. Die eidesstattliche Versicherung ist ein Mittel der Glaubhaftmachung im Rahmen des Freibeweises und hat dementsprechend geminderten Beweiswert.

Eine Beweisaufnahme ist aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes dann erforderlich, wenn aus Sicht der Patentabteilung entscheidungserhebliche Tatsachen aufzuklären und einer Beweiserhebung zugänglich sind.

Zur Wahrung rechtlichen Gehörs ist eine Ankündigung der Beweisaufnahme erforderlich. Um die Beweisaufnahme effizient und verfahrensökonomisch durchführen zu können, bietet es sich an, einen förmlichen Beweisbeschluss zu erlassen, in dem die entscheidungsrelevanten Tatsachen und die Beweismittel konkret benannt werden. Obligatorisch ist ein förmlicher Beweisbeschluss für die Beweiserhebung jedoch nicht.

Der Beweisbeschluss kann im schriftlichen Verfahren oder während 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 bei Bedarf auch das örtlich 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 als ausreichend erachtet wird (vgl. § 377 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Eines Einverständnisses der Beteiligten bedarf es nicht. Allgemein ist davon auszugehen, dass eine schriftliche Zeugenaussage einen geringeren Beweiswert hat als eine mündliche Aussage, da der persönliche Eindruck und die Möglichkeit der Rückfragen fehlen. Die schriftliche Aussage muss dabei Antworten auf Fragen zur Glaubwürdigkeit beinhalten.

Auf Antrag kann die Patentabteilung gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachverständiger oder ein Verfahrensbeteiligter während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in den Anhörungssaal übertragen (§§ 46 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 5 PatG, § 128a Abs. 2 ZPO). Ist zudem den Verfahrensbeteiligten, Bevollmächtigten und Beiständen nach § 128a Abs. 1 Satz 1 ZPO gestattet worden, sich während einer Anhörung an einem anderen Ort aufzuhalten (vgl. Teil A, Abschnitt 9.4.), so wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen. Entscheidungen hierüber sind unanfechtbar (§ 128a Abs. 3 Satz 2 ZPO); die Entscheidungen ergehen durch Beschluss. Die Durchführung der Vernehmung mittels Videokonferenztechnologie stellt besondere Anforderungen an die Feststellung der Glaubwürdigkeit der zu vernehmenden Person sowie dass ihre Aussage unbeeinflusst von Dritten ist.

Für die Beweisaufnahme und deren Vorbereitung sollte gemäß § 27 Abs. 3 PatG das rechtskundige Mitglied hinzugezogen werden.

9.4.3. Niederschrift

Über die Anhörung (und ggf. Vernehmung) wird eine Niederschrift gefertigt (§§ 59 Abs. 5, 46 Abs. 2 PatG), die in der Regel von einem Mitglied der Patentabteilung zu erstellen ist. In knapper Form soll sie den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthalten; die §§ 160a, 162 und 163 ZPO sind entsprechend anzuwenden (§§ 59 Abs. 5, 46 Abs. 2 PatG). Die Tatsache der Verkündung des Beschlusses wie auch der Tenor des verkündeten Beschlusses sind in die Niederschrift über die Anhörung aufzunehmen.

Die Niederschrift erfasst die Tatsache der Öffentlichkeit der Anhörung vor der Patentabteilung, Datum und Anwesende. Zudem erfasst sie den äußeren Gang der Anhörung, zu berücksichtigenden neuen Stand der Technik und neue Umstände oder 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 (insbesondere Anträge, Antragsänderungen und -rücknahmen, einschließlich der Änderungen der Patentunterlagen) und eventuelle Zeugenaussagen. Bei darüber hinausgehenden Inhalten ist eine hinreichend knappe Form zu wählen.

Es ist zulässig, den Inhalt der Niederschrift handschriftlich, in einer gebräuchlichen Kurzschrift, durch verständliche Abkürzungen oder auf einem Ton- oder Datenträger vorläufig aufzuzeichnen. In diesem Falle ist die elektronische Niederschrift unverzüglich nach der Anhörung herzustellen. Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen, wobei § 162 ZPO entsprechend anzuwenden ist. Ist der Inhalt der Niederschrift 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 endgültige elektronische Niederschrift ist vom Vorsitzenden und der schriftführenden Person zu signieren (gemäß § 163 ZPO).

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift; sie soll alsbald nach der Anhörung übersandt werden.

9.4.4. Beschlussfassung am Ende der Anhörung

Am Ende einer Anhörung kann ein Beschluss verkündet werden, (§§ 59 Abs. 5, 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. Die gemäß § 59 Abs. 5 PatG in Verbindung mit § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgeschriebene Zustellung einer Abschrift des vollständigen Beschlusses (Tenor und Begründung) wird durch die Verkündung nicht ersetzt (§ 47 Abs. 1 Satz 3 2. Halbsatz PatG).

9.4.5. Verlegung/Vertagung einer Anhörung

Die Verfahrensbeteiligten sind aufgefordert, die Teilnahme am mitgeteilten Termin der Anhörung zu ermöglichen. Wenn von einem Verfahrensbeteiligten erhebliche Gründe für eine Verlegung glaubhaft gemacht werden, ist die Anhörung zu verlegen. § 227 ZPO kann analog herangezogen werden.

Im Sinne der Verfahrensökonomie sollte eine anberaumte Anhörung ausreichen, um alle entscheidungsrelevanten Punkte zu erörtern. Gelingt dies nicht oder liegen sonstige erhebliche Gründe vor, ist die Anhörung zu vertagen (d. h. sie wird zeitlich beschränkt unterbrochen und an einem Folgetermin an der Stelle fortgesetzt, an der beim letzten Anhörungstag unterbrochen wurde). Die Vertagung der Anhörung rechtfertigende erhebliche Gründe sind solche, die den Anspruch auf rechtliches Gehör eines Beteiligten oder mehrerer Beteiligter berühren und die auch gerade zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs eine Zurückstellung des Beschleunigungsgebots erfordern.[44] Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn der die Vertagung beantragende Verfahrensbeteiligte oder die Patentabteilung mit einem Vorbringen konfrontiert wird, zu dem sachlich fundiert nur nach angemessener Zeit für Überlegung und Vorbereitung Stellung genommen werden kann, und auf das nicht in anderer Weise, etwa durch eine Unterbrechung der Anhörung, reagiert werden kann. In der Regel wird aber davon auszugehen sein, dass von Verfahrensbeteiligten eine hinreichende Stellungnahme zu neuem Vorbringen nach angemessener Unterbrechung erwartet werden kann, wenn sich die Patentabteilung hierzu ebenfalls in der Lage sieht. Eine Vertagung ist nicht erforderlich, wenn das neue Vorbringen nicht zum Nachteil des die Vertagung beantragenden Verfahrensbeteiligten berücksichtigt wird.

9.5. Beschluss

9.5.1. Sachentscheidung

Ein Beschluss über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents setzt ebenso wie die Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig eine Beratung und Abstimmung der Patentabteilung voraus (§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 DPMAV). Wird der Beschluss in einer Sitzung gefasst, wird der Sitzungstermin den Verfahrensbeteiligten nicht vorab mitgeteilt. Die Sitzung ist nicht öffentlich. Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die Angaben zu den an der Sitzung Teilnehmenden, zum Datum einer ggf. vorausgegangenen Anhörung und zum gefassten Beschluss enthalten soll. Von einer Sitzung kann ausnahmsweise abgesehen werden, sofern der Vorsitzende sie nicht für erforderlich hält (§ 2 Abs. 3 Satz 2 DPMAV).

Beratung und Abstimmung sind im Gegensatz zur Anhörung nicht öffentlich. Die Patentabteilung entscheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Vorsitzenden-Stimme den Ausschlag (§ 2 Abs. 4 DPMAV). Der Beschluss als Ergebnis von Beratung und Abstimmung ist, in der Regel bereits aufgrund seiner Verkündung, den Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit zugänglich. An den verkündeten Beschluss ist das DPMA gebunden.

Nach § 59 Abs. 5 PatG in Verbindung mit § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlüsse der Patentabteilung zu begründen. Die schriftliche Begründung ist so zeitnah anzufertigen, dass sich die Entscheidungsträger hinreichend an die der Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen erinnern können. Der begründete Beschluss soll

---

[44] BGH GRUR 2004, 354 Crimpwerkzeug/Vertagung, mit weiteren Nachweisen

daher vor Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung signiert zu den Akten gebracht sein. 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, wie sie im Falle einer Beschlussfassung in einer Anhörung verkündet wurde. Die Beschlussformel hat Vorrang, falls ein Widerspruch zwischen ihrem Wortlaut und dem der Gründe besteht. Die Gründe bestehen regelmäßig aus dem Tatbestand und den Entscheidungsgründen. Im Tatbestand sollen der Gegenstand des Patents 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 Streitstands soll auf Schriftsätze, Niederschriften, ggf. auch Protokolle über Zeugenaussagen, und andere Unterlagen verwiesen werden (vgl. § 313 Abs. 2 ZPO). Die Entscheidungsgründe enthalten einleitend eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (vgl. § 313 Abs. 3 ZPO).

Ein unzulässiger Einspruch wird durch Beschluss verworfen. Wird das Patent in geänderter Fassung beschränkt aufrechterhalten, ist diese Fassung im Beschlusstenor eindeutig anzugeben. Ausreichend ist dazu in der Regel eine Bezugnahme auf die entsprechenden Antragsunterlagen, die stets zur Akte genommen werden. Eine wortwörtliche Wiedergabe umfangreicher Änderungen im Beschlusstenor soll vermieden werden.

Die Beschlüsse sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und den Beteiligten von Amts wegen in Abschrift zuzustellen; eine Beglaubigung der Abschrift ist nicht erforderlich (§§ 59 Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG). Eine Ausfertigung eines Beschlusses wird nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Papierform erteilt (§§ 59 Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 2 PatG). Für die Ausfertigung elektronischer Dokumente gilt nach § 20 Abs. 1 Satz 4 DPMAV die Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof (EAPatV).

9.5.2. Kostenentscheidung, Rückzahlung der Einspruchsgebühr

Grundsätzlich trägt jeder Verfahrensbeteiligte die ihm durch das Einspruchsverfahren entstandenen Kosten selbst.

Ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung sieht § 62 Abs. 1 PatG vor, jedoch nur für Kosten, die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme verursacht wurden, und nur falls dies der Billigkeit entspricht. Eine Kostenauferlegung ist nur dann billig, wenn die Anhörung oder die Beweisaufnahme durch ein Verhalten der Beteiligten verursacht wurde, das einen schuldhaften Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht darstellt. Es entspricht der Billigkeit, dass derjenige, der vorwerfbar durch Säumnis, Nachlässigkeit oder sonst vermeidbare Störungen des Verfahrensablaufs unnötige Kosten verursacht, diese tragen muss.[45] Gegenüber einem Beteiligten, der zu einer ausschließlich auf seinen Antrag anberaumten Anhörung unentschuldigt nicht erscheint oder die Nichtteilnahme nicht so rechtzeitig mitteilt, dass die Ladung noch aufgehoben werden kann, kann daher eine Auferlegung der Kosten der Anhörung in Betracht kommen (vgl. Teil A, Abschnitt 9.4.).

Die Kostenauferlegung kommt auch dann in Betracht, wenn der Einspruch ganz oder teilweise zurückgenommen oder auf das Patent verzichtet wird (§ 62 Abs. 1 Satz 2 PatG).

Gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmt die Patentabteilung nach billigem Ermessen über die Kostenauferlegung. Dieses Ermessen muss die Patentabteilung pflichtgemäß ausüben. Je nach Einzelfall kann dieses Ermessen auf null reduziert sein, womit eine Kostenentscheidung obligatorisch wird. Ist Antrag auf Kostenentscheidung gestellt, so muss die Patentabteilung über diesen Antrag in der Beschlussformel mitentscheiden. Es können auch nur konkrete einzelne Kosten einem Beteiligten auferlegt werden, wie beispielsweise die Kosten bzw. Reisekosten für einen bestimmten Anhörungstermin oder die Vernehmung eines bestimmten Zeugen.

Nach der Kostengrundentscheidung, in der bestimmt wird, wer die Kosten zu tragen hat, wird in einem separaten Verfahren festgesetzt, welche Kosten zu erstatten sind. Betraut mit der Kostenfestsetzung sind die in § 7 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung, WahrnV) genannten Beamten des gehobenen Dienstes und vergleichbare Tarifbeschäftigte. Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Bundespatentgerichts erteilt.

Die mögliche Kostenentscheidung gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG umfasst dabei nicht die Einspruchsgebühr; diese kann auf Anordnung der Patentabteilung an den Einsprechenden ganz oder teilweise zurückgezahlt werden, wenn es der Billigkeit entspricht (§ 62 Abs. 1 Satz 3 PatG).

---

[45] BPatG 19 W (pat) 2/14, BeckRS 2015, 14006, mit weiteren Nachweisen

10. Rechtsbehelfe

10.1. Beschwerde

Gegen die Beschlüsse der Patentabteilungen findet die Beschwerde statt (§ 73 Abs. 1 PatG). Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich beim Patentamt einzulegen (§ 73 Abs. 2 Satz 1 PatG). Da Beschlüsse im Einspruchsverfahren üblicherweise mehrere Verfahrensbeteiligte betreffen und dem Beschwerdeführer zumeist ein anderer Verfahrensbeteiligter gegenübersteht, der durch eine Abhilfe seinerseits beschwert würde, entfällt gemäß § 73 Abs. 4 PatG regelmäßig die Abhilfemöglichkeit.

Die Beschwerdegebühr wird für jeden Beschwerdeführer gesondert erhoben (vgl. Abs. 1 Satz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses des PatKostG). Davon abweichend gelten gemeinschaftliche Inhaber eines betroffenen Patents als ein Antragsteller, wenn sie gegen den Beschluss der Patentabteilung gemeinsam Beschwerde einlegen (vgl. Abs. 1 Satz 2 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses des PatKostG).

10.2. Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten

In entsprechender Anwendung des § 95 PatG können in Beschlüssen der Patentabteilungen Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten jederzeit berichtigt werden.

B Widerrufs- bzw. Beschränkungsverfahren

Ein teilweiser oder vollständiger Verzicht auf das Patent (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG), ist eine Erklärung, die erst ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs beim DPMA für die Zukunft Wirkung entfaltet. Im Gegensatz dazu kann der Patentinhaber gemäß § 64 PatG mit einem Beschränkungsverfahren jederzeit eine rückwirkende Verringerung des erteilten Schutzumfangs erreichen bzw. diesen mit einem Widerrufsverfahren rückwirkend, d. h. von Anfang an, beseitigen.

Widerruf und Beschränkung im Verfahren nach § 64 PatG setzen einen Antrag des Patentinhabers, d. h. des im Patentregister gemäß § 30 PatG Eingetragenen, voraus. In Bezug auf den Begriff und die Stellung des Patentinhabers wird auch auf Teil A verwiesen.

Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen (§ 64 Abs. 2 PatG). Mit Einreichung des Antrags wird eine Gebühr nach dem Gebührenverzeichnis fällig (§ 3 Abs. 1 PatKostG). Die Gebühr ist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Einreichung des Antrags zu bezahlen. Wird die Gebühr nicht fristgerecht bezahlt, gilt der Antrag als zurückgenommen (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Der Antragsteller kann den Antrag im Übrigen jederzeit, solange das Verfahren anhängig ist, zurücknehmen. Dritte sind nicht antragsberechtigt. Für weitere Hinweise zur Schriftform des Antrags und zur Gebührenzahlung wird auf Teil A verwiesen.

Über den Antrag auf Widerruf bzw. Beschränkung entscheidet die Patentabteilung (§ 64 Abs. 3 Satz 1 PatG). Für weitere Information zur Patentabteilung wird auf Teil A verwiesen.

Wird eine Beschränkung beantragt, ist dies durch eine Änderung der Patentansprüche zu bewirken (§ 64 Abs. 1 PatG). Eine Beschränkung liegt nur vor, wenn der Schutzbereich der Ansprüche in zulässiger Weise verringert wird.

Die Patentabteilung wendet die §§ 44 Abs. 1 und 45 bis 48 PatG entsprechend an (§ 64 Abs. 3 Satz 2 PatG), d. h. im Hinblick auf die Verfahrensgrundsätze. Die Amtsermittlung ist jedoch dahin gehend eingeschränkt, dass der auf eine bloße Beschränkung des Patents abzielende Antrag des Patentinhabers keine Veranlassung zu einer – abermaligen – Prüfung der materiellen Patentierungsvoraussetzungen geben soll.[46]

Die Verfahrensweisen zur Wahrung rechtlichen Gehörs gemäß Teil A sind entsprechend anzuwenden. Einwendungen Dritter sind in den Verfahren nach § 64 PatG nicht vorgesehen. Es bleibt der Patentabteilung jedoch unbenommen, dem Patentinhaber solche Einwendungen zur Berücksichtigung bei der Antragstellung mitzuteilen.

Wird das Patent beschränkt, ist in dem Beschluss, durch den dem Antrag stattgegeben wird, die Patentschrift der Beschränkung anzupassen; die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen (§ 64 Abs. 3 Satz 4 PatG). Wird das Patent widerrufen, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht (§ 64 Abs. 3 Satz 3 PatG).

Bei antragsgemäßem Beschluss ist in Anwendung des § 47 Abs. 1 Satz 4 PatG keine Begründung erforderlich. Kann nicht antragsgemäß entschieden werden, ist ein gestellter Antrag auf Anhörung zu berücksichtigen; die Patentabteilung kann jedoch in entsprechender Anwendung des § 46 Abs. 1 Satz 1 PatG eine Anhörung auch ohne vorliegenden Antrag anberaumen. § 128a ZPO findet in Bezug auf Anhörungen auch in diesen Verfahren entsprechende Anwendung. Die Anhörung ist aber – im Gegensatz zur Anhörung im Einspruchsverfahren – nicht öffentlich.

Widerrufs- und Beschränkungsverfahren sind auf nationale Patente anwendbar. Sie sind zudem anwendbar auf nationale Teile europäischer Patente, welche Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland besitzen.[47] Wird im Verfahren vor dem DPMA der nationale Teil eines europäischen Patents beschränkt, werden die Änderungen durch das DPMA veröffentlicht. Wird ein europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland sowohl im nationalen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen Einspruchsverfahren beschränkt, verbleibt als geschützt nur das, was nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.[48]

Widerrufs- und Beschränkungsverfahren sind gleichrangig zum Einspruchsverfahren. Ist neben einem Widerrufs- oder Beschränkungsverfahren gleichzeitig ein Einspruchsverfahren anhängig, sind die Verfahren in verfahrensökonomischer Weise zu betreiben.

---

[46] BGH GRUR 1964, 308 Dosier- und Mischanlage

[47] BGH BlPMZ 1995, 322 Isothiazolon; BGH GRUR 1996, 862 Bogensegment

[48] BGH GRUR 2001, 730 Trigonellin

C Information der Öffentlichkeit

Das DPMA gewährt nach Maßgabe des § 31 PatG jedermann Einsicht in die Akten. Dies umfasst auch eine Akteneinsicht über das Internet, soweit die Einsicht in die Akten jedermann freisteht (§ 31 Abs. 3a PatG). Die Akteneinsicht ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift entgegensteht oder soweit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4 Nr. 1 der Datenschutz-Grundverordnung in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt oder soweit in den Akten Angaben oder Zeichnungen enthalten sind, die offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (§ 31 Abs. 3b PatG). Auf die Mitteilung Nr. 12/13 der Präsidentin vom 28. November 2013 mit Hinweisen zur Einführung der elektronischen Akteneinsicht über das Internet in Patent- und Gebrauchsmusterverfahren wird verwiesen.

Der Einspruch und etwaige weitere Einsprüche sind, soweit keine Vorschriften entgegenstehen, in der elektronischen Akteneinsicht über das Internet nach ihrem Eingang verfügbar, ebenso Beschränkungs- oder Widerrufsanträge gemäß § 64 PatG. Entsprechend ist der weitere Schriftverkehr ebenfalls über die elektronische Akteneinsicht zugänglich.

Die Akteneinsicht über das Internet gewährt allerdings keinen Zugang zu der in der Akte vorhandenen Nichtpatentliteratur. In diese kann Einsicht genommen werden, wenn dies ausdrücklich im Rahmen eines schriftlichen Antrags auf Akteneinsicht nach § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG beim DPMA beantragt wird. Neben der Akteneinsicht über das Internet bestehen – auf Antrag – auch weiterhin die Möglichkeiten der Einsichtnahme durch Übersendung von Kopien aus der Akte sowie der Einsichtnahme durch Bereitstellung in einem der Recherchesäle des DPMA.

Wird das Patent widerrufen oder nur beschränkt aufrechterhalten, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht (§ 61 Abs. 3 PatG), das Patentregister erhält einen entsprechenden Eintrag. Wird das Patent beschränkt aufrechterhalten, so ist die Patentschrift entsprechend zu ändern; die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen (§ 61 Abs. 4 PatG). Dies gilt gemäß § 64 Abs. 3 PatG auch bei einem Widerruf bzw. einer Beschränkung auf Antrag des Patentinhabers.

DPMAregister, über das auch die geänderte Patentschrift elektronisch bereitgestellt wird, ist über die Internetseiten des DPMA zugänglich (https://register.dpma.de).

Abkürzungen

§	Paragraph
§§	Paragraphen
Abs.	Absatz
Art.	Artikel
BGH	Bundesgerichtshof
BPatG	Bundespatentgericht
bzw.	beziehungsweise
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DPMAV	Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA-Verordnung
EAPatV	Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof
ERVDPMAV	Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim DPMA
EuPAG	Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland
EuRAG	Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland
ff.	fortfolgend, fortfolgende
ggf.	gegebenenfalls
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
InsO	Insolvenzordnung
PatG	Patentgesetz
PatKostG	Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts, Patentkostengesetz
PatKostZV	Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts
PatV	Patentverordnung
PAO	Patentanwaltsordnung
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz
WahrnV	Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte, Wahrnehmungsverordnung
ZPO	Zivilprozessordnung

Quellenhinweise

BlPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Mitt	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte

Entscheidungen des BGH und des BPatG ab dem Jahr 2000 sind online über die Internetseiten dieser Gerichte zugänglich (www.bundesgerichtshof.de, www.bundespatentgericht.de).