

## **TEIL D**

### **RICHTLINIEN FÜR DAS EINSPRUCHSVERFAHREN**



**TEIL D****INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

<b>KAPITEL I ALLGEMEINES</b>	<b>I-1</b>
1. Bedeutung des Einspruchs	I-1
2. Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen	I-1
3. Territoriale Wirkung des Einspruchs	I-1
4. Einspruchsberechtigung	I-1
5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers	I-2
6. Beteiligte am Einspruchsverfahren	I-2
7. Vertretung	I-3
8. Unterrichtung der Öffentlichkeit	I-3
<b>KAPITEL II DIE EINSPRUCHSABTEILUNG</b>	<b>II-1</b>
1. Verwaltungsmäßige Gliederung	II-1
2. Zusammensetzung	II-1
2.1 Technisch vorgebildete Prüfer	II-1
2.2 Rechtskundige Prüfer	II-1
2.3 Vorsitz	II-1
3. Geschäftsteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung	II-1
4. Aufgaben der Einspruchsabteilung	II-1
4.1 Prüfung von Einsprüchen	II-1
4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle (d. h. des Formalsachbearbeiters)	II-2
4.3 Nebenverfahren	II-2
5. Beauftragung von Mitgliedern	II-2
6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder	II-2
7. Übertragung einzelner Geschäfte	II-3
<b>KAPITEL III DER EINSPRUCH</b>	<b>III-1</b>
1. Einspruchsfrist	III-1
2. Einspruchsgebühr	III-1
3. Schriftlichkeit	III-1
3.1 Form des Einspruchs	III-1
3.2 Per Telefax eingereichter Einspruch	III-1
3.3 Unterschrift unter der Einspruchsschrift	III-1
4. Ausnahmen von der Sprache	III-2
5. Einspruchsgründe	III-2
6. Inhalt der Einspruchsschrift	III-3
<b>KAPITEL IV VERFAHREN BIS ZUR MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG</b>	<b>IV-1</b>
1. Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen auf Grund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter	IV-1
1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter	IV-1
1.2 Mängelprüfung des Einspruchs	IV-1

1.2.1	Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt	IV-1
1.2.2	Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist	IV-2
	1.2.2.1 Mängel nach Regel 56 (1)	IV-2
	1.2.2.2 Mängel nach Regel 56 (2)	IV-5
1.3	Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter auf Grund der Mängelprüfung	IV-5
1.3.1	Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt	IV-5
1.3.2	Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird	IV-5
1.3.3	Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen	IV-6
1.4	Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel	IV-6
1.4.1	Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, auf Grund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt	IV-6
1.4.2	Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 56 (1) und (2), auf Grund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird	IV-6
1.5	Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen	IV-7
1.6	Weiteres Verfahren	IV-7
2.	Tätigwerden der Einspruchsabteilung	IV-7
3.	Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers	IV-8
4.	Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch	IV-8
5.	Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung	IV-8
5.1	Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase	IV-8
5.2	Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter	IV-9
5.3	Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes	IV-9
5.4	Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten	IV-10
5.5	Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers	IV-11
5.6	Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts	IV-11

**KAPITEL V MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCH****V-1**

1.	Beginn der Prüfung des Einspruchs	V-1
2.	Umfang der Prüfung	V-1
2.1	Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird	V-1
2.2	Prüfung der Einspruchsgründe	V-1
3.	Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57	V-2
3.1	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist	V-2
3.1.1	Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise	V-2
3.1.2	Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung	V-3
3.1.3	Zugänglichmachung	V-3
3.1.3.1	Allgemeines	V-3
3.1.3.2	Geheimhaltungsvereinbarung	V-4
3.1.3.3	Benutzung auf nichtöffentliche Gelände	V-4
3.1.3.4	Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung	V-4
3.1.3.5	Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens	V-5
3.2	Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird	V-5
3.2.1	Fälle der mündlichen Beschreibung	V-5
3.2.2	Unschädliche mündliche Beschreibung	V-5
3.2.3	Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung	V-5

3.3	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird	V-6
4.	Mangelhafte Offenbarung der Erfindung	V-6
4.1	Maßgebliche Offenbarung	V-6
4.2	Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material	V-6
4.3	Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit	V-6
4.4	Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung	V-7
4.4.1	Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar	V-7
4.4.2	Fehlen bekannter Einzelheiten	V-7
4.4.3	Schwierigkeiten bei der Ausführung	V-7
5.	Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents	V-8
5.1	Grundlage dieses Einspruchsgrunds	V-8
5.2	Grenzen zwischen einer zulässigen und unzulässigen Änderung	V-8
6.	Erweiterung des Schutzbereichs	V-8
6.1	Allgemeines	V-8
6.2	Prüfung bei Änderung der Patentansprüche	V-9
6.3	Wechsel der Anspruchskategorie	V-10

## **KAPITEL VI VERFAHREN BEI DER PRÜFUNG DES EINSPRUCHS**

VI-1

1.	Allgemeines	VI-1
2.	Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents	VI-1
2.1	Grundlage der Prüfung	VI-1
2.2	Widerruf des Patents	VI-2
3.	Aufforderung zur Stellungnahme	VI-2
3.1	Prüfungsbescheide	VI-2
3.2	Ladung zu einer mündlichen Verhandlung	VI-2
4.	Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber	VI-2
4.1	Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung	VI-2
4.2	Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen	VI-3
5.	Zusätzliche Recherche	VI-3
6.	Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung	VI-3
7.	Vorbereitung der Entscheidung	VI-4
7.1	Allgemeines	VI-4
7.2	Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang	VI-4
7.2.1	Verfahrensrechtliche Voraussetzungen	VI-4
7.2.2	Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zu Grunde zu legenden Unterlagen	VI-5
7.2.3	Anforderung der Druckkostengebühr und der Übersetzungen	VI-6

## **KAPITEL VII EINZELHEITEN UND BESONDERHEITEN DES VERFAHRENS**

VII-1

1.	Reihenfolge der Bearbeitung	VII-1
1.1	Grundsatz	VII-1
1.2	Ausnahmen	VII-1
2.	Anforderung von Unterlagen	VII-1
3.	Einheit des europäischen Patents	VII-2
3.1	Allgemeines	VII-2
3.2	Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents	VII-2
4.	Unterschiedliche Fassungen des europäischen Patents für verschiedene Vertragsstaaten	VII-2
4.1	Unterschiedliche Fassungen bei Eintritt des Berechtigten in das Verfahren	VII-2

4.2	Unterschiedliche Fassung bei unterschiedlichem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4)	VII-2
4.3	Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang auf Grund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 16 (1) und (2)	VII-2
4.4	Unterschiedliche Fassung bei einem Vorbehalt nach Art. 167 (2) a)	VII-2
4.5	Unterschiedliche Fassung bei Vorliegen älterer nationaler Rechte	VII-3
5.	Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers	VII-3
5.1	Aussetzung des Verfahrens	VII-3
5.2	Fortsetzung des Verfahrens	VII-3
5.3	Hemmung der Fristen	VII-4
5.4	Zuständige Abteilung	VII-4
6.	Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 60	VII-4
6.1	Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents	VII-4
6.2	Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit	VII-4
6.3	Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs	VII-5
7.	Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers	VII-5
8.	Veröffentlichung einer neuen Patentschrift	VII-5

## KAPITEL VIII ENTSCHEIDUNGEN DER EINSPRUCHSABTEILUNG

VIII-1

1.	Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch	VIII-1
1.1	Allgemeines	VIII-1
1.2	Widerruf des europäischen Patents	VIII-1
1.2.1	Widerruf aus sachlichen Gründen	VIII-1
1.2.2	Widerruf wegen fehlender Druckkostengebühr oder fehlender Übersetzung	VIII-1
1.2.3	Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters	VIII-1
1.2.4	Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf	VIII-1
1.2.5	Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist	VIII-2
1.3	Zurückweisung des Einspruchs	VIII-2
1.4	Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang	VIII-2
1.4.1	Erlass der Entscheidung	VIII-2
1.4.2	Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung	VIII-2
2.	Sonstige Entscheidungen	VIII-2
2.1	Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitritts	VIII-2
2.2	Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen	VIII-2
2.3	Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen	VIII-3
2.4	Entscheidung über die Wiedereinsetzung	VIII-3
2.5	Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens	VIII-3

## KAPITEL IX KOSTEN

IX-1

1.	Kostenauferlegung	IX-1
1.1	Allgemeines	IX-1
1.2	Entscheidung über die Verteilung der Kosten	IX-1
1.3	Zu berücksichtigende Kosten	IX-1
1.4	Prinzip der Billigkeit	IX-2
2.	Kostenfestsetzungsverfahren	IX-2
2.1	Kostenfestsetzung durch die Geschäftsstelle	IX-2
2.2	Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle	IX-2
3.	Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung	IX-3

**KAPITEL I****ALLGEMEINES**

(Eine Mitteilung zum Einspruchsverfahren im EPA wurde in ABI. 3/2001, 148 veröffentlicht.)

**1. Bedeutung des Einspruchs**

Gestützt auf einen oder mehrere der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, gegen ein erteiltes europäisches Patent Einspruch zu erheben. Die Gründe, auf die sich der Einspruch stützt, können sich z. B. aus Umständen ergeben, die dem EPA bei der Erteilung des Patents nicht bekannt waren (wie etwa eine Vorbenutzung oder eine in den dem EPA zugänglichen Unterlagen nicht enthaltene oder nicht gefundene Druckschrift). Mit dem Einspruch hat somit jeder ein Mittel, mit dem er eine Beschränkung oder einen Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirken kann.

**2. Einspruch nach Verzicht oder Erlöschen**

Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. Dies hat insofern Bedeutung, als in diesen Fällen die mit dem Patent entstandenen Rechte für den Zeitraum bis zum Verzicht oder Erlöschen bestehen bleiben und aus diesen Rechten auch noch nach diesem Zeitpunkt Ansprüche hergeleitet werden können.

Art. 99 (3)

**3. Territoriale Wirkung des Einspruchs**

Der Einspruch erfasst das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat. Ein Einspruch muss deshalb formell alle benannten Staaten betreffen. Wird ein Einspruch nur für einige der benannten Staaten eingelegt, dann wird er so behandelt, als wäre er für alle benannten Staaten eingelegt worden.

Art. 99 (2)

Die Wirkung eines Einspruchs kann jedoch in den einzelnen Vertragsstaaten unterschiedlich sein. Dieser Fall kann dann eintreten, wenn das Patent gemäß Regel 16 (2) oder Regel 87 unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten enthält oder wenn die Patentansprüche gemäß Art. 54 (3) einen unterschiedlichen Stand der Technik berücksichtigen müssen. Das Patent kann daher für verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich geändert und für einen oder mehrere Vertragsstaaten widerrufen werden, während es für die übrigen aufrechterhalten wird.

**4. Einspruchsberechtigung**

Der Einspruch kann von "jedermann" ohne Angabe eines besonderen Interesses eingelegt werden. Unter "jedermann" ist im Sinne von Art. 58 jede natürliche Person (Privatpersonen, selbständig Gewerbetreibende etc.), jede juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft zu verstehen. Der Begriff "jedermann" schließt den Patentinhaber nicht ein (wie die Große Beschwerdekammer in G 9/93 (ABI. 12/1994, 891) in Abkehr von G 1/84 (ABI. 10/1985, 299) festgestellt hat).

Art. 99 (1)

Der Einspruch kann auch von mehreren der vorstehend genannten Personen gemeinsam eingelegt werden. Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss während des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muss das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 100 (1) bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird (siehe auch G 3/99, ABI. 7/2002, 347).

Die Einsprechendenstellung ist nicht übertragbar oder veräußerlich; ihr Übergang ist aber im Fall der Erbfolge und bei jeder Gesamtrechtsnachfolge, z. B. bei der Verschmelzung juristischer Personen, zuzulassen. Zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften.

## 5. **Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers**

Art. 105 (1)  
Art. 105 (2)

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe VII, 7) kann dem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist auch ein Dritter beitreten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des angegriffenen Patents erhoben worden ist, oder dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Nach seiner wirksamen, d. h. frist- und formgerechten Erklärung ist der Beitritt als Einspruch zu behandeln (siehe IV, 5.6). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen auf Antrag siehe E-VIII, 4.

## 6. **Beteiligte am Einspruchsverfahren**

Art. 99 (4)  
Art. 105 (2)  
Art. 115 (1)

Am Einspruchsverfahren sind der oder die Patentinhaber und die Einsprechenden, gegebenenfalls auch die Beitretenen beteiligt. Einsprechende, die ihren Einspruch zurückgezogen haben oder deren Einspruch als unzulässig verworfen worden ist, sind jedoch nur bis zum Zeitpunkt der Zurückziehung bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung über die Verwerfung Rechtskraft erlangt hat, am Verfahren beteiligt. Entsprechendes gilt für Beitreten. Nicht beteiligt sind Dritte, die Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erhoben haben (siehe E-VI, 3).

Art. 118

Verschiedene Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Einspruchsverfahren als gemeinsame Patentinhaber (siehe VII, 3.1 zur Einheit des europäischen Patents).

Art. 99 (5)  
Art. 61 (1) a)

Weist jemand nach, dass er in einem Vertragsstaat auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in Bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. In diesem Fall gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, abweichend von Art. 118 nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, dass beide dies verlangen. Durch diese Vorschrift soll dem neuen Patentinhaber die Möglichkeit gegeben werden, sich gegen den Einspruch so zu verteidigen, wie er es für richtig hält (siehe VII, 3.2 zur Durchführung des Einspruchsverfahrens).

Die Rechtsabteilung ist zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister (siehe Mitteilung des EPA, ABI. 9/1990, 404). Art. 20 (1)

## **7. Vertretung**

Zu den Erfordernissen bezüglich der Vertretung von Einsprechenden und Patentinhabern wird auf A-IX, 1 verwiesen. Mängel in der Vertretung eines Einsprechenden bei der Einlegung eines Einspruchs und ihre Behebung werden in IV, 1.2.1 ii) und 1.2.2.2 iv) behandelt.

## **8. Unterrichtung der Öffentlichkeit**

Der Tag der Einlegung des Einspruchs wird unverzüglich nach dessen Eingang ins europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Gleiches gilt für Tag und Art des Abschlusses eines Einspruchsverfahrens.



**KAPITEL II****DIE EINSPRUCHSABTEILUNG****1. Verwaltungsmäßige Gliederung**

Jede Einspruchsabteilung ist Teil einer aus mehreren Prüfungs- und Einspruchsabteilungen bestehenden Direktion des EPA. Regel 12 (1)

**2. Zusammensetzung****2.1 Technisch vorgebildete Prüfer**

Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben dürfen. Art. 19 (2)

**2.2 Rechtskundige Prüfer**

Hält es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt, der im Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt haben darf. Art. 19 (2)

Auf die Einspruchsabteilung finden die für die Prüfungsabteilung gelgenden Grundsätze bezüglich der Mitwirkung eines rechtskundigen Mitglieds und der Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Abstellung rechtskundiger Mitglieder für Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, entsprechende Anwendung (siehe C-VI, 7.8). Rechtlich schwierige Fragen können sich darüber hinaus bei der Prüfung ergeben, ob der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist. Ebenso ist die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied in Betracht zu ziehen, wenn streitig ist, ob ein nicht in schriftlichen Unterlagen enthaltener Stand der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

**2.3 Vorsitz**

Den Vorsitz führt ein technisch vorgebildeter Prüfer, der im Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt hat.

**3. Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung**

C-VI, 1.2 ist entsprechend anzuwenden. Regel 9 (1)

**4. Aufgaben der Einspruchsabteilung****4.1 Prüfung von Einsprüchen**

Die Einspruchsabteilungen sind für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig. Art. 19 (1)

Die Überprüfung neu eingegangener Unterlagen auf Formerfordernisse ist im Wesentlichen Aufgabe der zuständigen Formalsachbearbeiter (siehe II, 7, A-I, 2, A-III, 3.2 und C-VI, 2.1).

**4.2 Entscheidung über die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle (d. h. des Formalsachbearbeiters)**

Art. 104 (2)  
Regel 63 (3), (4)

Die Einspruchsabteilung entscheidet über Anträge auf Entscheidung gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle (siehe IX, 2.1).

**4.3 Nebenverfahren**

Art. 122 (4)  
Regel 69 (2)

Der Einspruchsabteilung obliegt auch die Durchführung von während des Einspruchsverfahrens anhängig werdenden Nebenverfahren, wie z. B. die Bearbeitung von Anträgen auf Wiedereinsetzung in eine während des Einspruchsverfahrens gegenüber dem EPA versäumte Frist oder von Anträgen auf Erlass einer Entscheidung über eine vom Formalsachbearbeiter getroffene Feststellung eines Rechtsverlusts. Weitere Aufgaben können der Einspruchsabteilung gemäß Regel 9 (2) vom Präsidenten des EPA übertragen werden.

**5. Beauftragung von Mitgliedern**

Art. 19 (2)  
Art. 117 (2)

Mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch – jedoch nicht mit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung – wird die Einspruchsabteilung in der Regel eines ihrer Mitglieder beauftragten (siehe auch IV, 2); gegebenenfalls kann dieses Mitglied auch mit der Durchführung der Beweisaufnahme betraut werden (siehe E-IV, 1.3). Dieses Mitglied wird als beauftragtes Mitglied bezeichnet. ==

**6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder**

Das beauftragte Mitglied führt die Prüfung des Einspruchs durch. In diesem Zusammenhang erlässt es Bescheide an die Beteiligten ohne Hinzuziehung der übrigen Mitglieder. Falls das beauftragte Mitglied jedoch glaubt, dass die anderen Mitglieder Bedenken gegen das von ihm beabsichtigte Vorgehen haben könnten, so hat es der Einspruchsabteilung die Bescheide vor der Absendung vorzulegen. Ist es der Auffassung, dass die Sache entscheidungsreif ist oder dass eine mündliche Verhandlung gegebenenfalls in Verbindung mit einer Beweisaufnahme anzuberaumen ist (siehe E-III, 1 bis 4 und E-IV, 1.6.1), so gibt es ein schriftliches Votum ab und legt es der Einspruchsabteilung vor.

Die übrigen Mitglieder der Einspruchsabteilung geben unter Berücksichtigung des Votums schriftlich ihre eigene Stellungnahme ab. Diese kann gegebenenfalls lediglich eine kurze Einverständniserklärung sein.

Der Vorsitzende bestimmt bei divergierender Auffassung den Termin einer Sitzung, in der das beauftragte Mitglied die Sache vorträgt. Der Vorsitzende leitet die Sitzung und führt nach Beratung eine Abstimmung über die Entscheidung bzw. den weiteren Verfahrensgang durch.

Art. 19 (2)

In der Abstimmung wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Sind weitere Maßnahmen erforderlich, so wird in der Regel das beauftragte Mitglied damit betraut. Andernfalls entwirft das beauftragte Mitglied die Entscheidung über den Einspruch und leitet den Entwurf den übrigen Mitgliedern der Einspruchsabteilung zur Überprüfung und Unterzeichnung zu. Soweit von einem Mitglied Änderungen vorge-

schlagen werden und hinsichtlich dieser Änderungen divergierende Auffassungen bestehen, beraumt der Vorsitzende eine Sitzung an.

Soweit nachstehend die Einspruchsabteilung genannt wird, ist, sofern eine Beauftragung stattgefunden hat und das beauftragte Mitglied gemäß dem EPÜ allein handeln darf, dieses Mitglied gemeint.

## 7. Übertragung einzelner Geschäfte

Der Präsident des EPA kann mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind. Soweit solche Geschäfte nach außen in Erscheinung treten, wird ihre Übertragung im Amtsblatt des EPA bekannt gemacht (siehe ABI. 7/1999, 503).

Regel 9 (3)

Die hiermit betrauten Formalsachbearbeiter sind in der Geschäftsstelle der Einspruchsabteilungen zusammengefasst.



**KAPITEL III****DER EINSPRUCH****1. Einspruchsfrist**

Der Einspruch ist innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents beim EPA in München, Den Haag oder Berlin einzulegen.

Art. 99 (1)

Zum Ablauf der Einspruchsfrist siehe E-VIII, 1.4. Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Einspruchsfrist ist für einen Einsprechenden nicht möglich (siehe jedoch E-VIII, 2.2.2).

**2. Einspruchsgebühr**

Bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ist die Einspruchsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe zu entrichten.

Art. 99 (1)

Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird und ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 sowie der Regeln 1 und 55 genügt, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird (siehe G 3/99, ABI. 7/2002, 347).

Zu den Rechtsfolgen und zum Verfahren bei nicht rechtzeitiger Gebührenzahlung siehe IV, 1.2.1 i) und 1.4.1.

Zur Ermäßigung der Einspruchsgebühr siehe A-XI, 9.2.4.

**3. Schriftlichkeit****3.1 Form des Einspruchs**

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen (Einspruchsschrift). Er soll mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links ein etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen. Zweckmäßigerweise sollte die Einspruchsschrift auch den Erfordernissen der Regel 35 (4) genügen.

Regel 61a  
Regel 36 (2)  
Regel 35 (4)

Schriftstücke, die anderen Beteiligten mitzuteilen sind, sind in der entsprechenden Stückzahl einzureichen. Kommt ein Beteiligter dieser Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, so werden die fehlenden Stücke auf Kosten des Beteiligten angefertigt.

Regel 36 (4)

**3.2 Per Telefax eingereichter Einspruch**

Der Einspruch kann auch per Telefax eingereicht werden. Auf Aufforderung des EPA ist ein Bestätigungsschreiben nachzureichen, das den Inhalt des Telefax wiedergibt und der Ausführungsordnung entspricht und insbesondere ordnungsgemäß unterzeichnet sein muss. Kommt der Einsprechende einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Telefax als nicht eingegangen (siehe A-IX, 2.5). Die Einspruchsgebühr ist in jedem Falle innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten.

Regel 36 (5)

**3.3 Unterschrift unter der Einspruchsschrift**

Die Einspruchsschrift ist von der verantwortlichen Person, d. h. vom Einsprechenden oder gegebenenfalls seinem Vertreter, zu unterzeichnen (siehe auch IV, 1.2.1 ii) und A-IX, 1).

Regel 36 (3), (5)



Eine Paraphe (gekürzter Namenszug, etwa nur die Anfangsbuchstaben) genügt nicht zur Unterzeichnung.

Wird der Einspruch per Telefax eingereicht, so gilt die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person als ausreichend.

Fehlt die Unterschrift, so fordert der Formalsachbearbeiter den Beteiligten oder gegebenenfalls dessen Vertreter auf, sie innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter zu bestimmenden Frist nachzuholen. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs; andernfalls gilt es als nicht eingegangen (siehe IV, 1.2.1 ii) und 1.4.1).

#### **4. Ausnahmen von der Sprache**

Ausnahmen von der Sprache werden in Bezug auf das schriftliche Einspruchsverfahren in A-VIII, 2 und in Bezug auf das mündliche Einspruchsverfahren in E-V behandelt.

#### **5. Einspruchsgründe**

- Art. 99 (1) Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich zu begründen.
- Art. 100 Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass
- Art. 100 a)
  - i) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nicht patentfähig ist, weil er
    - nicht neu ist (Art. 52 (1), 54 55),
    - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52 (1), 56),
    - nicht gewerblich anwendbar ist (Art. 52 (1), 57),
    - nach Art. 52 (2) bis (4) nicht als Erfindung angesehen wird oder
    - nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist;
  - ii) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (vgl. Art. 83);
  - iii) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Art. 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung (Neuanmeldung der Erfindung durch die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen worden ist) beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. Art. 123 (2)).

(Siehe auch V, 3 bis 5 und C-IV.)

Jede einzelne dieser Bedingungen bildet eine individuelle Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents. Jede dieser Bedingungen ist infolgedessen als gesonderter Einspruchsground anzusehen (siehe G 1/95 und G 7/95, ABI. 11/1996, 615 und 626).

Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestützt werden, es lägen ältere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der Erfindung in Frage stellten (siehe jedoch IV, 5.3 und VII, 4.5), dem Patentinhaber stehe das Recht auf das europäische Patent nicht zu, der Gegenstand des Patents sei nicht einheitlich, die Patentansprüche seien nicht von der Beschreibung gestützt (es sei denn, es wird in Verbindung damit geltend gemacht, die Patentansprüche seien derart breit gefasst, dass ihre Gegenstände durch die Beschreibung in der Patentschrift nicht ausreichend im Sinne von Art. 100 b) offenbart seien), Form und Inhalt der Beschreibung oder der Zeichnungen des Patents entsprächen nicht den formalen Vorschriften der Regeln 27 und 32 oder die Erfindernennung sei unrichtig. Auch die alleinige Behauptung, die Priorität sei falsch beansprucht, ist kein Einspruchsgrund. Im Einspruchsverfahren muss jedoch die Frage der Priorität sachlich überprüft werden, wenn im Rahmen eines Einspruchsgrunds nach Art. 100 a) Stand der Technik entgegengehalten wird, für den der Prioritätstag entscheidend ist (siehe C-IV, 5 und 6 sowie C-V, 2).

## **6. Inhalt der Einspruchsschrift**

Die Einspruchsschrift muss enthalten:

- i) den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfüllt sind. Sie müssen in jedem Fall alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschließlich der Hausnummer enthalten. Es wird empfohlen, auch Telefon- und Telefaxnummern anzugeben (siehe IV, 1.2.2.2 i) und 1.4.2); Regel 55 a)
- ii) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, den Namen des Inhabers dieses Patents und die Bezeichnung der Erfindung (siehe IV, 1.2.2.2 ii) und 1.4.2); Regel 55 b)
- iii) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchegründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel (siehe IV, 1.2.2.1 iii) bis v) und 1.4.2). Zur Straffung des Einspruchsverfahrens wird jedoch empfohlen, dass schriftliche Beweismittel in zwei Exemplaren sobald wie möglich, idealerweise mit der Einspruchsschrift, vorgelegt werden (siehe IV, 1.2.2.1 v), letzte zwei Absätze); Regel 55 c)
- iv) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen und die Geschäftsanschrift nach Maßgabe des oben genannten Punkts i) (siehe IV, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2). Regel 55 d)

Nähere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Einspruchs, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, sind aus IV, 1 ersichtlich.



**KAPITEL IV****VERFAHREN BIS ZUR MATERIELLRECHTLICHEN PRÜFUNG****1. Mängelprüfung des Einspruchs und Mitteilungen auf Grund der Mängelprüfung durch den Formalsachbearbeiter****1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter**

Der Einspruch ist unverzüglich dem Formalsachbearbeiter zuzuleiten, der den Einspruch nach Maßgabe der für ihn geltenden Geschäftsanweisung zu den Akten des angegriffenen europäischen Patents nimmt und ihn unverzüglich dem Patentinhaber zur Information mitteilt. Geht ein Einspruch vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ein, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden mit, dass sein Schriftsatz deshalb nicht als Einspruch behandelt werden kann. Dieser Schriftsatz wird Teil der Akte, der auch zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung steht, und wird als Einwendung eines Dritten gemäß Art. 115 dem Anmelder bzw. Patentinhaber zur Kenntnis gebracht (Einzelheiten siehe E-VI, 3). Eine etwa gezahlte Einspruchsgebühr wird in diesem Fall zurückerstattet.

Prüfungen, Feststellungen, Mitteilungen und gegebenenfalls Aufforderungen an die Beteiligten werden von dem Formalsachbearbeiter vorgenommen, dem das betreffende Geschäft der Einspruchsabteilung übertragen worden ist (siehe II, 7).

**1.2 Mängelprüfung des Einspruchs**

Nach Vorlage des Einspruchs prüft der Formalsachbearbeiter, ob Mängel vorliegen.

**1.2.1 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt**

Hierunter fallen folgende Mängel:

- i) Die Einspruchsgebühr ist nicht oder nicht in ausreichender Höhe innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden (Art. 99 (1)). Ist allerdings die Einspruchsgebühr bis auf einen geringfügigen Betrag (z. B. durch den Abzug von Bankspesen) innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden, so prüft der Formalsachbearbeiter, ob der Fehlbetrag aus Billigkeitsgründen unberücksichtigt gelassen werden kann. Gelangt er dabei zu der Auffassung, dass der Fehlbetrag unberücksichtigt gelassen werden kann, so gilt die Einspruchsgebühr als entrichtet, und ein Mangel liegt diesbezüglich nicht vor.
- ii) Die Unterschrift unter der Einspruchsschrift fehlt und ist nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist, für die in der Regel zwei Monate anzusetzen sind (siehe E-VIII, 1.2), nachgeholt worden (Regel 36 (3)).

Art. 8 GebO  
Art. 9 (1) GebO

Im Fall von Art. 133 (2) (siehe auch 1.2.2.2 iv)) gilt dies, wenn zwar ein zugelassener Vertreter fristgerecht bestellt worden ist, die Einspruchsschrift aber nicht von ihm unterschrieben wurde und er diesen Mangel weder durch Nachholung der Unterschrift noch durch schriftliche Genehmigung der Einspruchsschrift behoben hat.

- iii) Der Einspruch ist per Telefax eingelegt worden, und ein gegebenenfalls von der Formalprüfungsstelle angefordertes Bestätigungs-

schreiben, das den Inhalt des Telefax wiedergibt, ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 36 (5) und Beschluss des Präsidenten des EPA, ABI. 1/2005, 41).

- iv) Der Einspruch ist vom Vertreter oder von einem Angestellten des Einsprechenden eingelegt worden, und die gegebenenfalls erforderliche Vollmacht (siehe A-IX, 1.5 und Beschluss des Präsidenten des EPA, ABI. 9/1991, 489) ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 101 (1), (4)).
- v) Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist nicht gemäß Regel 1 (1) in einer Amtssprache des EPA oder, wenn auf den Einsprechenden Art. 14 (4) anzuwenden ist, die vorgeschriebene Übersetzung der in Regel 55 c) genannten Angaben ist nicht innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden (siehe auch A-VIII, 2 , G 6/91, ABI. 9/1992, 491 und T 193/87, ABI. 4/1993, 207). Diese Frist verlängert sich, falls die Einmonatsfrist nach Regel 6 (2) später abläuft. Der Mangel ist gegeben, wenn der Einspruch nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch eingelegt wurde oder wenn z. B. ein Einsprechender aus Belgien seinen Einspruch zwar fristgerecht in Niederländisch einreicht, aber die Übersetzung der wesentlichen Angaben ins Deutsche, Englische oder Französische nicht innerhalb der vorgenannten Fristen nachreicht.

Zu Einsprüchen, die bereits bei ihrer Vorlage wegen Mängeln der beschriebenen Art als nicht eingelegt gelten, siehe weiteres Verfahren gemäß IV, 1.3.1, 1.3.3 und 1.4.1.

### 1.2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist

Das Vorliegen von Mängeln nach Regel 56 (1) und (2) wird nur bei Einsprüchen geprüft, die als eingelegt gelten.

Ist sich der Formalsachbearbeiter nicht klar darüber, ob der betreffende Einspruch mit einem Mangel nach Regel 55 c) behaftet ist, so legt er die Akte der Einspruchsabteilung zur Überprüfung vor. Er wird dies insbesondere dann tun, wenn der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit nach Art. 52, 54 und 56 gestützt ist und der einschlägige Stand der Technik der Öffentlichkeit in anderer Weise als der Schriftform zugänglich gemacht oder wenn eine Beweisaufnahme nach Regel 72 beantragt worden ist.

In diesem Zusammenhang wird die Einspruchsabteilung auch prüfen, inwieweit der Formalsachbearbeiter den Einsprechenden zur Vorlage von Beweismitteln auffordern soll (siehe IV, 1.2.2.1 v)).

#### 1.2.2.1 Mängel nach Regel 56 (1)

Hierunter fallen folgende Mängel:

- i) Der Einspruch ist nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt, beim EPA in München, seiner Zweigstelle in Den Haag oder seiner Dienststelle in Berlin schriftlich eingereicht worden (Art. 99 (1)).

Demgemäß liegt z. B. ein Mangel des Einspruchs vor, wenn die Einspruchsschrift verspätet, also nach Ablauf der Neunmonatsfrist, beim EPA eingegangen ist, oder wenn der Einspruch zwar rechtzeitig innerhalb der Einspruchsfrist, aber durch einen amtsseitig in einer Aktennotiz niedergelegten Telefonanruf nur

mündlich mitgeteilt wurde. Ein hierunter fallender Mangel ist auch bei einem Einspruch vorhanden, der entgegen den Vorschriften des Art. 99 (1) bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder einer dieser nachgeordneten Behörde eingereicht und von dieser Behörde nicht oder nicht so rechtzeitig weitergeleitet wurde, dass er bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen ist. Eine gesetzliche Verpflichtung, einen Einspruch an das EPA weiterzuleiten, besteht für die genannten Behörden nicht.

- ii) In der Einspruchsschrift ist das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet.

Ein solcher Mangel liegt vor, wenn das EPA auf Grund der Angaben in der Einspruchsschrift das betreffende Patent nicht identifizieren kann, also wenn z. B. allein der Inhaber des angegriffenen Patents, gegebenenfalls in Verbindung mit der Bezeichnung der Erfindung dieses Patents, in der Einspruchsschrift genannt ist. Derartige Angaben allein bezeichnen das angegriffene europäische Patent nicht hinreichend, es sei denn, der alleinig genannte Inhaber besitzt nur ein einziges Patent oder ein Patent neben weiteren Patenten, dessen Gegenstand auf die in der Einspruchsschrift genannte Bezeichnung der Erfindung zutrifft, aber sich von den Gegenständen der übrigen Patente dieses Inhabers eindeutig unterscheidet. Die alleinige Nennung der Nummer des angegriffenen europäischen Patents in der Einspruchsschrift stellt eine hinreichende Bezeichnung des betreffenden Patents dar, vorausgesetzt, dass keine sich widersprechenden Informationen gegeben werden, z. B. die Namensangabe des Patentinhabers widersprüchlich ist, und der Widerspruch auf Grund der gegebenen Informationen nicht beseitigt werden kann.

- iii) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird. Regel 55 c)

Ein Mangel dieser Art liegt vor, wenn aus der erforderlichen Erklärung nicht ersichtlich ist, ob sich der Einspruch gegen den gesamten Gegenstand des Patents oder nur gegen einen Teil davon richtet, also ob er gegen die gesamten Patentansprüche oder nur gegen einen Anspruch oder nur einen Teil davon, z. B. eine Alternative oder ein Ausführungsbeispiel, gerichtet ist.

- iv) In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklärung darüber, auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird. Regel 55 c)

Eine Einspruchsschrift ist mit einem Mangel dieser Art behaftet, wenn darin nicht mindestens einer der in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe III, 5) genannt ist. Wird als Einspruchsgrund mangelnde Patentierbarkeit genannt, so muss sich zumindest implizit aus der Begründung ergeben, welche der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Art. 52 bis 57) als nicht erfüllt angesehen werden.

- v) In der Einspruchsschrift fehlt die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Art. 99 (1)  
Regel 55 c)

Ein Einspruch ist nur dann ausreichend begründet, wenn wenigstens zu einem der genannten Einspruchsgründe Tatsachen und Beweismittel angeführt sind, die einen Tatbestand ergeben, der nach den Bestimmungen des EPÜ ein Patenthindernis sein

kann. Die technischen Zusammenhänge und die daraus vom Einsprechenden gezogenen Folgerungen sind darzulegen. Die Begründung ist so abzufassen, dass der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen prüfen können. Behauptungen ohne nähere Begründung genügen diesem Erfordernis nicht. Auch die bloße Nennung von Druckschriften reicht hierzu in aller Regel nicht aus. Sofern ein Dokument nicht sehr kurz ist, hat der Einsprechende die Stellen anzugeben, auf die er sich stützt. Im Falle der Geltendmachung einer Benutzung oder einer mündlichen Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben zu den Tatsachen und Beweismitteln zu machen, die der Einspruchsabteilung die Feststellungen gemäß V, 3.1.2 bzw. 3.2.3 erlauben. Siehe hierzu auch T 328/87, ABI. 12/1992, 701.

Sind bei Vorliegen mehrerer Einspruchsgründe die Tatsachen und Beweismittel für einen Einspruchsgrund ausreichend angegeben, so ist der Einspruch zulässig, auch wenn für die anderen Einspruchsgründe die Tatsachen und Beweismittel gegebenenfalls verspätet vorgebracht wurden. Derartige verspätete Tatsachen und Beweismittel werden in diesem Fall entsprechend E-VI, 2 behandelt.

Für die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs ist es unerheblich, ob und inwieweit die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auch tatsächlich den Widerruf des angegriffenen europäischen Patents oder seine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang rechtfertigen. So kann ein nicht überzeugender Einspruchsgrund klar und eingehend dargelegt worden sein (womit der Einspruch zulässig wäre), während andererseits ein mangelhaftes Vorbringen als unzulässig verworfen werden kann, das bei richtiger Formulierung hätte zum Erfolg führen können (siehe auch T 222/85, ABI. 4/1988, 128).

#### Regel 55 c)

Mit der Angabe mindestens eines Einspruchsgrunds sowie der Tatsachen und Beweismittel, die ihn stützen, sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt. Die Beweismittel selbst können auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden. Wegen der langen Einspruchsfrist (neun Monate) wird jedoch zur Straffung des Einspruchsverfahrens empfohlen, dass die in der Einspruchsschrift angegebenen schriftlichen Beweismittel in zwei Exemplaren sobald wie möglich, idealerweise mit der Einspruchsschrift, vorgelegt werden.

#### Regel 59

Andernfalls wird der Einsprechende, sofern sein Einspruch zulässig ist, aufgefordert, dies sobald wie möglich, in der Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten, nachzuholen. Werden die angeforderten Unterlagen weder beigefügt noch fristgerecht nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen. (Zu verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln sowie in einem fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten siehe E-VI, 2 und E-III, 8.6).

#### Art. 99 (1) Regel 55 a)

vi) Der Einspruch lässt die Person, die Einspruch einlegt, nicht zweifelsfrei erkennen (Art. 99 (1), Regel 55 a)).

### 1.2.2.2 Mängel nach Regel 56 (2)

Hierunter fallen folgende Mängel:

- i) In der Einspruchsschrift sind der Name, die Anschrift und der Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe III, 6 i)). Regel 55 a)
- ii) Die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, oder die Bezeichnung des Patentinhabers oder die Bezeichnung der Erfindung ist nicht angegeben. Regel 55 b)  
  
 Jede der vorstehend unter ii) genannten Angaben ist auch dann innerhalb der vom Formalsachbearbeiter zu setzenden Frist (siehe IV, 1.3.2) beizubringen, wenn das angegriffene europäische Patent auf Grund einer dieser oder auf Grund anderer Angaben innerhalb der Einspruchsfrist identifiziert werden kann (siehe IV, 1.2.2.1 ii)). Entspricht der vom Einsprechenden angegebene Name des Patentinhabers nicht dem im Register eingetragenen Namen, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden den richtigen Namen des Patentinhabers mit.
- iii) In der Einspruchsschrift ist, sofern ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, dessen Name oder Geschäftsanschrift nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe III, 6 iv)). Regel 55 d)
- iv) Der Einsprechende hat weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat (Art. 133 (2)) und hat die Bestellung eines zugelassenen Vertreters (Art. 134) nicht mitgeteilt. In der Mitteilung, diesen Mangel zu beheben, ist der Einsprechende gleichzeitig aufzufordern, die Einspruchsschrift vom zu bestellenden Vertreter unterzeichnen oder genehmigen zu lassen.
- v) Die Einspruchsschrift genügt weiteren, in Regel 56 (1) nicht genannten Vorschriften nicht. Sie weicht z. B. in nicht vertretbarer Weise von den Formvorschriften der Regel 36 (2) ab. Regel 61a

### 1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter auf Grund der Mängelprüfung

Stellt der Formalsachbearbeiter bei seiner Prüfung nach IV, 1.2 Mängel fest, die noch beseitigt werden können, und liegen keine nicht mehr behebbaren Mängel vor (bei Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel siehe IV, 1.4), so erlässt er - nach Möglichkeit zusammengefasst in einem Bescheid - an den Einsprechenden die nachstehenden Mitteilungen gemäß IV, 1.3.1 bzw. 1.3.2:

#### 1.3.1 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.1, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß IV, 1.2.1 sowie den Hinweis, dass der Einspruch nicht als eingelegt gilt, wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der in IV, 1.2.1 genannten Fristen beseitigt werden.

#### 1.3.2 Mitteilung im Falle von Mängeln gemäß IV, 1.2.2, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Die Mitteilung enthält die Angabe der festgestellten Mängel gemäß IV, 1.2.2.1 bzw. 1.2.2.2 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als unzulässig verworfen wird, wenn die Mängel gemäß IV, 1.2.2.1 nicht innerhalb

Art. 14 (4), (5)  
Regel 1 (1)  
Regel 6 (2)  
Regel 36 (3), (5)  
Regel 56 (1), (2)  
Regel 101 (1)

der Einspruchsfrist und die Mängel gemäß IV, 1.2.2.2 nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist beseitigt werden.

### 1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters zum Erlass vorstehender Mitteilungen

Obwohl für den Formalsachbearbeiter dazu keine Verpflichtung besteht, sollte er die unter IV, 1.2.1 i), iii) und iv) sowie unter IV, 1.2.2.1 angegebenen Mängel dem Einsprechenden rechtzeitig vor Ablauf der Fristen mitteilen, innerhalb deren eine Mängelbeseitigung noch möglich ist. Aus der Unterlassung dieser Mitteilungen kann der Einsprechende jedoch keine Rechtsfolgen ableiten. Vielmehr ist der Erlass dieser Mitteilungen als reiner Service zu werten, den das EPA dem Einsprechenden bietet, damit Rechtsnachteile weitgehend vermieden werden. Die unter IV, 1.2.1 ii) sowie unter IV, 1.2.2.2 festgestellten Mängel sind auf jeden Fall amtsseitig mitzuteilen, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sollte diese Mitteilung trotz bestehender diesbezüglicher Mängel der Einspruchsschrift versehentlich unterblieben sein, so kann die einsprechende Partei jederzeit auch nach Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus die fehlenden Angaben ohne Rechtsnachteil nachreichen.

## 1.4 Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel

### 1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln, auf Grund deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt

#### Regel 69 (1)

Stellt der Formalsachbearbeiter fest, dass die unter IV, 1.2.1 genannten Mängel nicht innerhalb der im EPÜ festgelegten bzw. vom EPA gesetzten Fristen beseitigt worden sind, so teilt er dem Einsprechenden nach Art. 119 mit, dass der Einspruch nicht als eingelegt gilt und eine Entscheidung nach Regel 69 (2) beantragt werden kann (siehe E-VIII, 1.9.3). Geht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung kein derartiger Antrag ein und liegt ein weiterer gültiger Einspruch nicht vor, so wird das Verfahren abgeschlossen, und die Beteiligten werden davon benachrichtigt. Eventuell gezahlte Einspruchsgebühren werden zurückerstattet. Die Akte wird der Patentregistratur zurückgereicht.

Die mit einem als nicht eingelegt geltenden Einspruch vorgelegten Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung. Sie werden als Einwendungen Dritter nach Art. 115 behandelt (siehe dazu V, 2 und E-VI, 3). Liegt ein zulässiger weiterer Einspruch vor, so wird das Verfahren für diesen fortgeführt.

### 1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Mängeln gemäß Regel 56 (1) und (2), auf Grund deren der Einspruch als unzulässig verworfen wird

Liegen Mängel nach IV, 1.4.1 nicht vor, weist aber der als eingelegt geltende Einspruch nicht mehr behebbare Mängel nach Regel 56 (1) auf (siehe IV, 1.2.2.1), die dem Einsprechenden nicht gemäß IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind (weil die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist), so teilt der Formalsachbearbeiter nach Maßgabe von Art. 113 (1) dem Einsprechenden die Mängel unter Fristsetzung (in der Regel zwei Monate) zur Äußerung mit und weist ihn darauf hin, dass der Einspruch voraussichtlich als unzulässig verworfen wird.

Hat der Einsprechende die Auffassung des Formalsachbearbeiters über das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel nicht entkräftet oder noch behebbare Mängel (Regel 56 (2)), die ihm nach IV, 1.3.2 mitgeteilt worden sind, nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft der Formalsachbearbeiter den Einspruch als unzulässig; eine Ausnahme bildet der in IV, 1.2.2.1 v) erwähnte Fall (für die Entscheidung hierüber ist die Einspruchsabteilung zuständig, siehe Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, vom 28. April 1999, ABI. 7/1999, 503). Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 4 und 5.

In allen anderen Fällen legt der Formalsachbearbeiter die Einspruchsakte der für das angegriffene europäische Patent zuständigen Direktion vor (zur Bestimmung einer Einspruchsabteilung siehe IV, 2).

Die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs nach Regel 56 (1) oder (2) kann gemäß Regel 56 (3) ohne Beteiligung des Patentinhabers getroffen werden. Jedoch wird aus Gründen der Verfahrensökonomie bei Vorliegen mindestens eines zulässigen weiteren Einspruchs die materiellrechtliche Prüfung eingeleitet. In ihrem Rahmen kann der Patentinhaber auch zur Zulässigkeit des Einspruchs gehört werden.

Mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Unzulässigkeit ist dieser Einsprechende am Verfahren nicht mehr beteiligt.

#### 1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen Stellungnahmen

Mitteilungen und Entscheidungen im Rahmen der Prüfung, ob der Einspruch als eingelegt gilt und zulässig ist, werden auch dem Patentinhaber mitgeteilt. Reicht er daraufhin von sich aus eine Stellungnahme hierzu ein, so kann diese in der Entscheidung berücksichtigt werden.

#### 1.6 Weiteres Verfahren

Zum weiteren Verfahren bei mindestens einem mängelfreien Einspruch siehe IV, 5.2.

### 2. Tätigwerden der Einspruchsabteilung

Nach Ablauf der Fristen gemäß 5.2, 5.3 und 5.5, in den übrigen Fällen (siehe IV, 1.4.2) unmittelbar, legt der Formalsachbearbeiter die Akten der zuständigen Direktion vor.

Art. 19 (2)

Der zuständige Direktor bestimmt daraufhin die drei technisch vorgebildeten Mitglieder der zuständigen Einspruchsabteilung. Die Einspruchsabteilung entscheidet, ob eines ihrer Mitglieder – und wenn ja, welches – mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch beauftragt werden soll (siehe II, 5). Von der Bestimmung der technisch vorgebildeten Mitglieder der Abteilung ist abzusehen, wenn der Einspruch durch den Formalsachbearbeiter als unzulässig verworfen wird und kein weiterer zulässiger Einspruch vorliegt (siehe IV, 1.4.2).

### **3. Verwerfung des Einspruchs als unzulässig durch die Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers**

(Zur Verwerfung des Einspruchs als unzulässig in einer späteren Phase mit Beteiligung des Patentinhabers siehe IV, 5.1 und 5.5.)

Ist ein Einspruch nicht hinreichend substanziert und ist der Formalsachbearbeiter für die Entscheidung über die Unzulässigkeit nicht zuständig (siehe IV, 1.2.2.1 v)), so geht die Einspruchsabteilung wie folgt vor:

- i) Sie erlässt die Entscheidung über die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig (wenn der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden diesen Mangel nach IV, 1.3.2 bereits mitgeteilt hat),
- ii) sie betrachtet den Einspruch als zulässig und fährt mit dessen Prüfung fort (siehe V) oder
- iii) sie teilt ihre Feststellungen dem betreffenden Einsprechenden mit und fordert ihn gleichzeitig zur Stellungnahme auf.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen nicht mehr behebbarer Mängel nicht entkräftet, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig. Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 4 und 5.

Die Entscheidung wird den übrigen Beteiligten mitgeteilt. Der unzulässige Einspruch bzw. die mit dem unzulässigen Einspruch vorgelegten Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfügung. Zur Möglichkeit ihrer Behandlung als Einwendungen Dritter siehe V, 2 und E-VI, 3. Liegen weitere, zulässige Einsprüche vor, so wird die Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, aus Gründen der Verfahrensökonomie in der Regel am Ende des Verfahrens zusammen mit der Entscheidung über die zulässigen Einsprüche getroffen.

Zur Beschwerdemöglichkeit des Einsprechenden und zu sonstigen Abhilfen siehe E-XI, 1 und 7.

### **4. Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulässigem Einspruch**

Wie sich aus Art. 101 (1) und Regel 57 (1) ergibt, kann die Prüfung hinsichtlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nur dann durchgeführt werden, wenn mindestens ein zulässiger Einspruch vorliegt. Wenn sich die Einspruchsabteilung zur Unzulässigkeit eines Einspruchs äußert, darf sie daher nicht zu seinen materiellrechtlichen Aspekten Stellung nehmen, sofern kein weiterer, zulässiger Einspruch vorliegt (siehe T 925/91, ABI. 7/1995, 469.) Das Einspruchsverfahren ist demnach beendet, wenn sämtliche gegen ein europäisches Patent erhobenen Einsprüche rechtskräftig als unzulässig verworfen worden sind. Dies wird den Beteiligten mitgeteilt.

### **5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Prüfung**

#### **5.1 Unzulässigkeit in einer späteren Verfahrensphase**

Da die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber angefochten werden kann, erhält weder er noch der Einsprechende eine besondere Mitteilung darüber, dass der Einspruch zulässig ist. Stößt die Ein-

spruchsabteilung in der ihr vorgelegten Einspruchsakte auf Mängel oder hat der Patentinhaber in irgendeiner Phase des Verfahrens Mängel geltend gemacht, auf Grund deren der Einspruch voraussichtlich als unzulässig anzusehen ist, aber von denen der Einsprechende durch den Formalsachbearbeiter bisher nicht unterrichtet worden ist, so teilt sie den Beteiligten in einem Bescheid ihre Bedenken mit und fordert gleichzeitig den betreffenden Einsprechenden zur Stellungnahme auf. Handelt es sich dabei um Mängel gemäß Regel 56 (2), so reicht es aus, dem Einsprechenden eine Frist zur Beseitigung dieser Mängel zu setzen.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen dieser nicht mehr behebbaren Mängel nicht entkräftet oder noch behebbare Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig. Zur Form der Entscheidung siehe E-X, 4 und 5. Zum weiteren Verfahren siehe die beiden letzten Absätze von IV, 3.

### 5.2 Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und Mitteilung der Einsprüche an die übrigen Beteiligten durch den Formalsachbearbeiter

Ist der Formalsachbearbeiter der Auffassung, dass gegen die Zulässigkeit des einzigen bzw. jedes einzelnen Einspruchs von Amts wegen keine Einwände mehr bestehen, so fordert er unmittelbar nach Ablauf der Einspruchsfrist oder der Frist, die vom Formalsachbearbeiter zur Mängelbeseitigung gemäß Regel 56 (2) (siehe IV, 1.2.2.2) oder zur Vorlage von Beweismitteln (siehe IV, 1.2.2.1 v)) gesetzt worden ist, den Patentinhaber auf, zu den bereits übersandten Einsprüchen innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen. Dies gilt auch für Einsprüche, bei denen eine rechtskräftige Entscheidung, dass sie als nicht eingelegt gelten oder unzulässig sind, noch aussteht.

Regel 57 (1), (2)

Sind mehrere Einsprüche eingelebt worden, so unterrichtet der Formalsachbearbeiter die übrigen Einsprechenden darüber gleichzeitig mit der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Mitteilung. Eine Aufforderung zur Stellungnahme oder eine Fristsetzung wird damit nicht verbunden.

### 5.3 Einreichung geänderter Unterlagen in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes

Änderungen im Einspruchsverfahren müssen durch die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe bedingt sein. Sie sind also nur dann zulässig, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der Einspruchsgrund muss jedoch vom Einsprechenden nicht tatsächlich geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen. Das Einspruchsverfahren darf nicht lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung in der Patentschrift benutzt werden (siehe T 127/85, ABI. 7/1989, 271). Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung ist unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch mehrere – beispielsweise zwei – unabhängige Ansprüche, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet sind, ist zulässig, wenn dies durch in Art. 100 genannte Einspruchsgründe veranlasst ist

Regel 57a

(T 223/97, nicht im ABI veröffentlicht). Davon abgesehen sind durch ältere nationale Rechte bedingte Änderungen nach Regel 87 zulässig (siehe auch C-IV, 6a mit Ausnahme der Zurücknahme der Benennung und die Verweisung auf C-III, 8.4 in VII, 4.5).

Schlägt der Patentinhaber Änderungen des Patents vor, um den Einspruchsgründen zu begegnen, und beabsichtigt die Einspruchsabteilung, das Patent im Hinblick auf diese Gründe in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, so können Änderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgründe beziehen (z. B. Berichtigungen oder Klarstellungen), zugelassen werden, sofern das so geänderte Patent die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Solche Änderungen sollten jedoch nicht von der Einspruchsabteilung vorgeschlagen werden und können nur bis zur Verkündung der Entscheidung (in mündlichen Verhandlungen) oder bis zu dem Datum, an dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wird (in schriftlichen Verfahren), berücksichtigt werden (siehe G 12/91, ABI. 5/1994, 285).

Die geänderten Unterlagen sollten, sofern dies bei einem bestimmten Verfahrensstand nicht abwegig ist, möglichst vollständig und so formuliert sein, dass das europäische Patent gegebenenfalls ohne weitere Verzögerung in der geänderten Fassung aufrechterhalten werden kann.

Dies gilt auch für hilfsweise eingereichte Unterlagen, in denen der Patentinhaber Änderungen vorschlägt, die von der Einspruchsabteilung nur dann in Betracht zu ziehen sind, wenn sie seinem Hauptantrag, z. B. den Einspruch zu verwerfen, nicht entsprechen kann. Bisweilen ist es jedoch in beiden Fällen angebrachter, zuerst die Fassung der Patentansprüche festzulegen und daraus folgende Änderungen in der Beschreibung später zu behandeln.

Es ist darauf zu achten, dass die Änderungen nicht gegen Art. 123 (2) und (3) verstößen (siehe V, 5 und 6). Der Patentinhaber sollte, wenn dies nicht offensichtlich ist, angeben, aus welchen Stellen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen bzw. der erteilten Patentansprüche die Änderungen herleitbar sind (Art. 100 c) und 123 (2)). Darüber hinaus sollte er zur Patentfähigkeit des geänderten Patentbegehrens (bezogen auf Art. 100 a) bzw. b)) unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der im Einspruchsschriftsatz vorgebrachten Einwendungen der Einsprechenden gegebenenfalls unter Vorlage der zur Begründung vorzubringenden Beweismittel Stellung nehmen. Es ist auch zu prüfen, ob das Patent nicht auf Grund der Änderungen **selbst** gegen das EPÜ (mit Ausnahme von Art. 82, siehe V, 2) verstößt. Zur Form der geänderten Unterlagen siehe E-II.

#### 5.4 Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die übrigen Beteiligten

##### Regel 57 (3)

Der Formalsachbearbeiter teilt die Stellungnahme eines Beteiligten in jedem Verfahrensstadium unverzüglich den anderen Beteiligten mit.

Legt der Patentinhaber mit seiner Stellungnahme gegebenenfalls im Rahmen eines Hilfsantrags geänderte Unterlagen vor, so fordert der Formalsachbearbeiter die übrigen Beteiligten auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) Stellung zu nehmen.

Hält die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens eine Stellungnahme für erforderlich, so erfolgt eine gesonderte Aufforderung

hierzu unter Fristsetzung (in der Regel vier Monate), mit oder ohne begründeten Bescheid.

##### 5.5 Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs mit Beteiligung des Patentinhabers

Macht der Patentinhaber im Rahmen der Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes geltend, dass der Einspruch auf Grund im Einzelnen zu bezeichnender Mängel gemäß Regel 56 (1) und (2) unzulässig sei, so ist dem betroffenen Einsprechenden die Möglichkeit zu geben, sich hierüber innerhalb einer vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist (zwei Monate) zu äußern.

Kommt die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Einspruch unzulässig ist, so ist in der Regel vorab eine begründete Entscheidung zu treffen, die beschwerdefähig ist. Kann hingegen auf Grund eines anderen - zulässigen - Einspruchs unmittelbar eine Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs bzw. der Einsprüche oder über den Widerruf des Patents getroffen werden, so ist die Entscheidung über die Unzulässigkeit zusammen mit dieser Endentscheidung zu treffen.

Kommt die Einspruchsabteilung trotz der Einwendungen des Patentinhabers zu dem Ergebnis, dass der Einspruch zulässig ist, so wird, insbesondere bei Vorliegen mindestens eines zulässigen weiteren Einspruchs, die Entscheidung über die Zulässigkeit in der Regel zusammen mit der Endentscheidung zu treffen sein. Wenn nur Einsprüche vorliegen, deren Zulässigkeit zweifelhaft ist, sollte eine begründete, beschwerdefähige Zwischenentscheidung ergehen, sofern das Verfahren dadurch nicht unangemessen verzögert wird.

Ein Einsprechender, dessen Einspruch rechtskräftig als unzulässig verworfen wurde, ist mit Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung am weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt.

##### 5.6 Prüfung der Zulässigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen im Falle des Beitritts

Bei der Prüfung der Zulässigkeit des Beitritts haben der Formalsachbearbeiter und die Einspruchsabteilung wie bei der Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs zu verfahren (siehe IV, 1, 3 und 5.5), jedoch unter Zugrundelegung der Beitrittserfordernisse nach Art. 105.

Regel 57 (4)

Bezüglich der den Beteiligten, also auch einem wirksam beigetretenen Dritten, nach IV, 5.2 und 5.4 mitzuteilenden Schriftstücke gelten die Vorschriften der Regel 36 (4) (siehe auch III, 3.1). Im Falle eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann jedoch von der Anwendung der Bestimmungen gemäß IV, 5.2 und 5.4 abgesehen werden.

Regel 61a

Der Formalsachbearbeiter wird daher, insbesondere bei schon weit fortgeschrittenem Einspruchsverfahren, dem beigetretenen Dritten den Stand des Verfahrens mitteilen und ihn bitten, innerhalb einer Frist von einem Monat mitzuteilen, ob die Schriftstücke der Beteiligten nach Regel 57 (1) bis (3) und die Bescheide der Einspruchsabteilung sowie die Stellungnahmen der Beteiligten nach Regel 58 (1) auch für die zurückliegende Zeit benötigt werden. Ist dies der Fall, so hat der Formalsachbearbeiter die Schriftstücke gemäß Regel 36 (4) auch für die zurückliegende Zeit beizubringen und sie zusammen mit den einschlägigen Bescheiden der Einspruchsabteilung bzw. des Formalsachbearbeiters dem beigetretenen Dritten mitzuteilen.



**KAPITEL V****MATERIELLRECHTLICHE PRÜFUNG BEIM EINSPRUCH****1. Beginn der Prüfung des Einspruchs**

Ist die Vorbereitung der Einspruchsprüfung gemäß Regel 57 abgeschlossen, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe (siehe III, 5) der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Die Prüfung kann auch dann aufgenommen werden, wenn ein einziger zulässiger Einspruch mittlerweile zurückgenommen worden ist (siehe VII, 6.3). Ist der Einsprechende gestorben oder geschäftsunfähig geworden, so kann die Prüfung auch ohne Beteiligung der Erben oder gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden (siehe VII, 6.2).

Art. 101 (1)

**2. Umfang der Prüfung****2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird**

In dem ungewöhnlichen Fall, in dem ein Einspruch nur auf einen bestimmten Teil des Patents beschränkt ist, hat die Einspruchsabteilung ihre Prüfung auf den angefochtenen Teil zu beschränken. Ist ein Einspruch aber nur auf einen unabhängigen Anspruch gerichtet, so wird davon ausgegangen, dass die abhängigen Ansprüche vom Einspruch implizit mit abgedeckt sind und von der Einspruchsabteilung geprüft werden können, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird (siehe G 9/91, ABI. 7/1993, 408). Wird nur ein Verfahrensanspruch angefochten, so wird analog davon ausgegangen, dass ein auf dasselbe Verfahren gerichteter Product-by-Process-Anspruch vom Einspruch implizit mit abgedeckt ist und unter den obigen Bedingungen geprüft werden darf (siehe T 525/96, nicht im ABI. veröffentlicht).

**2.2 Prüfung der Einspruchsgründe**

Im Allgemeinen wird die Einspruchsabteilung ihre Prüfung auf die Einspruchsgründe beschränken, die von den Einsprechenden vorgebracht wurden. Sind z. B. die Einsprüche nur darauf gestützt, dass der Gegenstand des europäischen Patents nicht hinreichend offenbart ist oder über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so wird die Einspruchsabteilung die Patentfähigkeit des Gegenstands des europäischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nur prüfen, wenn ihr diesbezüglich Tatsachen bekannt geworden sind, die **prima facie** der Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise entgegenstehen (siehe G 10/91, ABI. 7/1993, 420).

Ist ein Verfahren zur Prüfung des Einspruchs bzw. der Einsprüche in Gang gesetzt worden, weil ein (wenn auch inzwischen vielleicht zurückgenommener) zulässiger Einspruch vorliegt, und ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass andere Gründe *prima facie* der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen, so sind diese im Allgemeinen von Amts wegen gemäß Art. 114 (1) zu berücksichtigen. Solche anderen Gründe können sich aus Tatsachen aus dem Recherchenbericht oder dem Prüfungsverfahren, eigenen Kenntnissen des Prüfers oder Einwendungen Dritter nach Art. 115 ergeben (siehe auch E-VI, 3). Sie können auch in zurückgenommenen Einsprüchen, in anderen als unzulässig verworfenen Einsprüchen oder in anderen nicht als eingelegt geltenden Einsprüchen gemacht

Art. 114

worden sein. Es kann sich auch um von Einsprechenden verspätet vorgebrachte Gründe handeln (siehe E-VI, 1.1 und 2). Bei dieser Prüfung sollte die Einspruchsabteilung jedoch verfahrensökonomische Gesichtspunkte berücksichtigen (siehe E-VI, 1.2). Sofern die Entscheidung auf Gründe gestützt werden soll, die gemäß Art. 114 (1) berücksichtigt werden, müssen die Beteiligten sich auch hierzu äußern können (siehe E-X, 1).

Mangelnde Einheitlichkeit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100 (siehe III, 5).

#### Art. 82

Da die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 nur für die europäische Patentanmeldung vorgeschrieben ist, kann die Einheitlichkeit des Gegenstands des europäischen Patents auch von Amts wegen nicht geprüft werden. Insbesondere ist in den Fällen, in denen das Einspruchsvorbringen zu einer Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderterem Umfang führt, nicht mehr zu prüfen, ob das verbleibende Patentbegehr nur eine einzige Erfindung enthält oder mehrere Erfindungen. Eine etwaige Uneinheitlichkeit ist hinzunehmen (siehe G 1/91, ABI. 6/1992, 253).

Nachstehend wird auf die Einspruchsgründe nach Art. 100 näher eingegangen.

### 3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57

#### Art. 100 a)

Im Einspruchsverfahren gelten bezüglich der Patentfähigkeit nach den Art. 52 bis 57 die gleichen materiellen Erfordernisse wie im Prüfungsverfahren. Kapitel C-IV ist deshalb auch im Einspruchsverfahren anzuwenden. Im Einspruchsverfahren wird jedoch der Prüfung auf Patentfähigkeit häufiger als im Prüfungsverfahren ein Stand der Technik zu Grunde liegen, der der Öffentlichkeit nicht durch schriftliche Beschreibung, sondern "durch mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" (siehe Art. 54 (2)) zugänglich ist. Die vorstehend genannten Arten der Zugänglichmachung des Stands der Technik werden daher im Folgenden näher erläutert.

3.1 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist

3.1.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise

Benutzungshandlungen können darin bestehen, dass ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstands oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Stands der Technik.

### 3.1.2 Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung

Bei Geltendmachung der Benutzung eines Erzeugnisses oder Verfahrens als Stand der Technik muss die Einspruchsabteilung im Einzelnen feststellen:

- i) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) vorliegt,
- ii) was benutzt worden ist, um den Grad der Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand des europäischen Patents prüfen zu können, und
- iii) alle die Benutzung betreffenden Umstände, um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Öffentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung, als z. B. beispielsweise aus den näheren Umständen der Vorführung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und dem Verkauf eines Erzeugnisses Aufschluß darüber gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein kann.

Ausgehend von den Vorbringen und den vorgelegten Beweismitteln, z. B. von Dokumenten, die den Verkauf bestätigen, oder eidesstattlichen Versicherungen im Zusammenhang mit der Vorbenutzung, stellt die Einspruchsabteilung zunächst die Relevanz der geltend gemachten Vorbenutzung fest. Ist sie auf der Grundlage dieser Beurteilung der Meinung, dass die Vorbenutzung hinreichend substanziert und relevant ist, so kann sie über den Einspruch unter Verwendung der Vorbringen und Beweismittel entscheiden, wenn der Patentinhaber die Vorbenutzung nicht bestreitet. Besteht er sie oder bestreitet er bestimmte Umstände der Vorbenutzung, so muss die Einspruchsabteilung weitere Beweise erheben, wenn diese (z. B. Vernehmung von Zeugen oder Einnahme des Augenscheins) für die Tatsachen angeboten werden, die für die Sache relevant sind und die auf der Grundlage der bereits vorgelegten Beweismittel noch nicht als bewiesen angesehen werden können. Eine Beweisaufnahme findet immer unter Beteiligung der Parteien statt, und zwar in der Regel in einer mündlichen Verhandlung. Zu Beweismitteln im Einzelnen siehe E-IV, 1.2.

### 3.1.3 Zugänglichmachung

#### 3.1.3.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten (siehe auch C-IV, 5.1 in Bezug auf die schriftliche Beschreibung). Dies kann z. B. eintreten, wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird, da der Käufer damit in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall die maßgeblichen Merkmale der Sache nicht auf Grund einer äußerlichen Prüfung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können, sind diese Merkmale trotzdem als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu analysieren. Diese maßgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die inhärenten Merkmale. Andere Merkmale, die

sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußereren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder Ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die Anwendung eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel (vgl. Art. 54 (5)) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck (vgl. G 2/88, ABI. 4/1990, 93). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht werden (siehe G 1/92, ABI. 5/1993, 277).

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu sehen war, zu dem Mitglieder der Öffentlichkeit, unter denen sich auch Personen mit ausreichender fachlicher Befähigung für das Erfassen der maßgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein äußerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten.

### 3.1.3.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zugänglich gemacht ist, wenn eine Geheimhaltung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und nicht gebrochen worden ist (vgl. jedoch den Sonderfall der unschädlichen, auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders beruhenden Offenbarung nach Art. 55 (1) a)) oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhältnis kann bei vertraglichen oder geschäftlichen Beziehungen gegeben sein.

### 3.1.3.3 Benutzung auf nichtöffentlichen Gelände

Benutzungen auf nichtöffentlichen Gelände, z. B. in Fabriken oder Kasernen, gelten in der Regel nicht als öffentliche Benutzungen, weil Betriebsangehörige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhältnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstände oder Verfahren sind dort der Öffentlichkeit vorgeführt, erläutert oder gezeigt worden oder sie sind von außerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben erwähnte "nichtöffentliche Gelände" bezieht sich eindeutig **nicht** auf Gelände Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den Ort, an dem die Öffentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale davon erkennen konnte (siehe Beispiele in 3.1.3.1).

### 3.1.3.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in einem Firmenschuppen mit der Türaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhändlern und Verbrauchern, die sich für Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorführung bzw. Erklärung zu sehen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah.

Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h. Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten die für die in Frage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhändler, die genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschränkung anderen mitteilen.

### 3.1.3.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Als Nachweis dafür, dass dieses Verfahren der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender Untersuchung ließ dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

## 3.2 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird

### 3.2.1 Fälle der mündlichen Beschreibung

Ein Stand der Technik wird der Öffentlichkeit durch mündliche Beschreibung zugänglich, wenn Mitgliedern der Öffentlichkeit Sachverhalte durch das direkte Gespräch oder einen Vortrag, durch Rundfunk- oder Fernsehsendungen oder mit Hilfe von Tonträgern (Tonbänder und Schallplatten) bedingungslos zur Kenntnis gebracht werden.

Art. 54 (2)

### 3.2.2 Unschädliche mündliche Beschreibung

Ein Stand der Technik durch mündliche Beschreibung entsteht nicht, wenn der beteiligte Personenkreis zur Geheimhaltung verpflichtet war und diese wahrte oder wenn die Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Bei der Ermittlung, ob ein offensichtlicher Missbrauch stattgefunden hat, ist C-IV, 8.3 zu beachten.

Art. 55 (1) a)

### 3.2.3 Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung

Auch hier wird im Einzelnen festzustellen sein,

- i) wann die mündliche Beschreibung stattfand,
- ii) was mündlich beschrieben wurde und
- iii) ob die mündliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich wurde; Letzteres wird auch von der Art und Weise der mündlichen Beschreibung (Gespräch, Vortrag) und vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle; siehe auch V, 3.1.2 iii)) abhängen.

### 3.3 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird

Zu diesem Stand der Technik sind zu den in V, 3.2.3 bezeichneten Feststellungen analoge Feststellungen zu treffen, wenn sie aus der schriftlichen oder sonstigen Offenbarung selbst nicht klar hervorgehen oder von einem Beteiligten angefochten werden.

Wird eine Information durch schriftliche Beschreibung und durch Benutzung oder durch schriftliche und mündliche Beschreibung zugänglich, wobei allerdings nur die Benutzung bzw. die mündliche Beschreibung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt stattfand, so kann gemäß C-IV, 5.1 die später veröffentlichte schriftliche Beschreibung als wahrheitsgetreue Wiedergabe der früher erfolgten mündlichen Beschreibung oder Benutzung angesehen werden, sofern der Patentinhaber dem nicht triftige Gründe entgegengesetzt. In diesem Fall hat der Einsprechende in Bezug auf die vom Patentinhaber entgegengesetzten Gründe den Gegenbeweis anzutreten. Was die Beweismittel anbelangt, die als Nachweis für den Inhalt einer mündlichen Beschreibung vorgebracht werden, ist aber Vorsicht geboten. Beispielsweise ist ein vom Vortragenden selbst verfasster Bericht über einen Vortrag unter Umständen keine genaue Wiedergabe dessen, was der Öffentlichkeit tatsächlich vermittelt wurde. Ähnliches gilt für ein Manuskript, das der Vortragende angeblich abgelesen, unter Umständen aber nicht vollständig und verständlich wiedergegeben hat (siehe T 1212/97, nicht im ABI veröffentlicht).

## 4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung

### 4.1 Maßgebliche Offenbarung

Art. 100 b)

Zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung vgl. C-II.

Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für das Einspruchsverfahren. Maßgeblich ist hier der Offenbarungsgehalt der europäischen Patentschrift, d. h. das, was der Fachmann aus den Patentansprüchen, der Beschreibung und gegebenenfalls den Zeichnungen ohne erforderliche Überlegungen entnehmen konnte. Gemäß Art. 100 b) hat nämlich das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Mängel bezüglich der Ausführbarkeit nach Art. 100 b) in der Patentschrift können, falls in den ursprünglichen Unterlagen diesbezüglich eine ausreichende Offenbarung vorliegt, behoben werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass gemäß Art. 123 (2) der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und gemäß Art. 123 (3) der Schutzbereich nicht erweitert wird.

### 4.2 Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material

Regel 28 (1), (2)

Einzelheiten hierzu sind C-II, 6 zu entnehmen.

### 4.3 Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit

Falls die Einspruchsabteilung ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit hat, obliegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Patentinhaber. Dies kann z. B. dann erforderlich sein, wenn Versuche eines Einsprechenden darauf schließen lassen, dass der

Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit sich bringt. Zur Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit siehe auch C-II, 4.11.

#### 4.4 Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

##### 4.4.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar

Sind nur Varianten der Erfindung, z. B. eines von mehreren Ausführungsbeispielen, nicht ausführbar, so lässt dies noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Gegenstand des Patents insgesamt nicht ausführbar, also nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu lösen, d. h. das angestrebte technische Ergebnis zu erzielen.

Die sich auf die nicht ausführbaren Varianten der Erfindung beziehenden Teile der Beschreibung und die zugehörigen Patentansprüche sind jedoch dann, wenn der Mangel nicht behoben wird, auf Aufforderung der Einspruchsabteilung zu streichen. Dabei ist die Patentschrift so abzufassen, dass die noch verbleibenden Patentansprüche von der Beschreibung gestützt und nicht auf Gegenstände gerichtet sind, die sich als nicht ausführbar herausgestellt haben.

Eine Nichtbeseitigung dieser Mängel ohne stichhaltige Begründung hat den Widerruf des Patents zur Folge.

##### 4.4.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

Für eine ausreichende Offenbarung braucht das Patent nicht in allen Einzelheiten vorzuschreiben, wie der Fachmann nach der angegebenen Lehre zu handeln hat, wenn sich diese Einzelheiten aus dem Gattungsbe- griff der Patentansprüche und auch dem Allgemeinwissen als bekannt und nahe liegend ergeben (siehe diesbezüglich auch C-II, 4.9 und C-III, 4.4).

##### 4.4.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung

Auch gewisse, einen zumutbaren Umfang nicht überschreitende Schwierigkeiten bei der Ausführung (z. B. so genannte "Kinderkrankheiten") machen eine Erfindung noch nicht unausführbar.

1. Beispiel: Die Schwierigkeiten, die sich z. B. daraus ergeben, dass Hüftgelenkprothesen ausschließlich von Chirurgen mit großer Erfahrung und überdurchschnittlichem Können in den menschlichen Körper eingepasst werden können, hindern die Hersteller orthopädischer Hilfen nicht daran, dem Patent eine vollständige und wiederholbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Hüftgelenkprothese zu entnehmen.

2. Beispiel: Ein steuerbares Halbleiterelement, das erfindungsgemäß zum kontaktlosen und damit verschleißfreien Ein- und Ausschalten von elektrischen Stromkreisen verwendet wird, bringt zwar noch die Kinderkrankheit mit sich, dass im ausgeschalteten Zustand des Stromkreises ein kleiner Reststrom fließt; dieser Reststrom beeinträchtigt die Verwendung eines solchen kontaktlosen elektrischen Schalters jedoch nur auf einzelnen Gebieten und lässt sich im Übrigen durch routinemäßige Weiterentwicklung des Halbleiterelements auf vernachlässigbare Werte reduzieren.

## **5. Über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehender Gegenstand des europäischen Patents**

### **5.1 Grundlage dieses Einspruchsgrunds**

Art. 100 c)

Der Einspruchsgrund gemäß Art. 100 c) geht auf Art. 123 (2) zurück und besagt, dass der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf. Im Fall eines Patents, das auf der Grundlage einer europäischen Teilanmeldung (Art. 76 (1)) erteilt wurde, sind zwei Kriterien anzuwenden: Der Gegenstand darf nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 76 (1)) und nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 123 (2)) (siehe T 434/97, nicht im ABI veröffentlicht). Ähnliche Erwägungen gelten für Anmeldungen, die gemäß Art. 61 eingereicht wurden. Im Fall eines Patents, das auf einer gemäß Art. 14 (2) eingereichten Anmeldung beruht, ist nach Art. 70 (2) der ursprüngliche Text für die Feststellung maßgebend, ob der Gegenstand des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Jedoch kann die Einspruchsabteilung, soweit z. B. seitens der Einsprechenden nicht der Gegenbeweis erbracht wird, gemäß Regel 7 davon ausgehen, dass die in Art. 14 (2) genannte Übersetzung mit dem ursprünglichen Text der Anmeldung übereinstimmt.

### **5.2 Grenzen zwischen einer zulässigen und unzulässigen Änderung**

Die Grenzen zwischen einer zulässigen und einer Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) widersprechenden Änderung des Inhalts einer europäischen Patentanmeldung sind bereits in C-VI, 5.3 und 9.1.4 gezogen. Diese Richtlinien sind im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents in seiner erteilten oder in seiner im Einspruchsverfahren geänderten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

## **6. Erweiterung des Schutzbereichs**

### **6.1 Allgemeines**

Art. 69 (2)

Das europäische Patent bestimmt in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.

Das Einspruchsverfahren wird häufig Anlass zu Änderungen der Patentansprüche wegen geltend gemachter Einspruchsgründe nach Art. 100 geben. Auch unabhängig davon gestellte, begründete Anträge des Patentinhabers auf Änderung der Patentansprüche, z. B. auf Beschränkung des Patents wegen eines ihm bekannt gewordenen Stands der Technik, können nach Überprüfung durch die Einspruchsabteilung zu Änderungen der Patentansprüche führen.

Art. 123 (3)

Dabei dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich des Patents erweitert wird.

Art. 69 (1)

Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Das Protokoll über die Auslegung des Art. 69, das nach Art. 164 (1) Bestandteil des EPÜ ist, stellt dabei klar, wie Art. 69 auszulegen ist.

Da nach Art. 69 (1) auch Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen die Auslegung der Patentansprüche beeinflussen und damit den Schutzbereich erweitern können, sind auch solche den Schutzbereich erweiternde Änderungen nicht zulässig (siehe auch G 1/93, ABI. 8/1994, 541).

## 6.2 Prüfung bei Änderung der Patentansprüche

Bei jeder Änderung der Patentansprüche und den damit verknüpften Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen im Rahmen des Einspruchsverfahrens, beispielsweise bei einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung, ist daher zu prüfen, ob diese Änderungen nicht unter Umständen dazu führen, dass der Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)) bzw. der Schutzbereich erweitert wird (Art. 123 (3)).

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 und 69 vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepasst worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsmängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne dass ein Verstoß gegen Art. 123 (3) vorliegt (Zäsurwirkung). Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, dass er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht (siehe T 1149/97, ABI. 6/2000, 259).

Die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Art. 123 können möglicherweise kollidieren, wenn im Verfahren vor der Erteilung in die Anmeldung ein Merkmal aufgenommen wurde, das im Einspruchsverfahren nach Art. 123 (2) als unzulässig erachtet wird. In diesem Fall wäre ein solches Merkmal nach Art. 123 (2) zu streichen, während Art. 123 (3) die Streichung nicht zuließe, da damit der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung erweitert würde. In einem solchen Fall ist das Patent nach Art. 100 c) zu widerrufen. Kann dieses Merkmal jedoch durch ein Merkmal **ersetzt** werden, für das die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage bietet **und** das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung nicht erweitert, so ist die Aufrechterhaltung in dieser geänderten Fassung zulässig. Schränkt das hinzugefügte Merkmal – **ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten** B lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, so kann dieses Merkmal beibehalten werden (siehe G 1/93, ABI. 8/1994, 541).

Andere Erfordernisse des EPÜ können nach der Erteilung ebenfalls mit Art. 123 (3) zusammenwirken. Enthält beispielsweise ein Patent in der erteilten Fassung nur Ansprüche, die eigentlich ein "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird" definieren oder einen solchen Verfahrensschritt enthalten, und wird gegen dieses Patent Einspruch nach Art. 52 (4)

eingelegt, so können die Art. 52 (4) und 123 (3) so zusammenwirken, dass das Patent insofern unweigerlich widerrufen werden muss, als

- das Patent nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden kann, weil die Ansprüche einen nach Art. 52 (4) von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand definieren, und
- das Patent nicht in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann, weil eine Änderung der erteilten Ansprüche durch Streichen dieser "Verfahrensmerkmale" gegen Art. 123 (3) verstieße (siehe T 82/93, ABI. 5/1996, 274).

### 6.3 Wechsel der Anspruchskategorie

Regel 57a  
Art. 123 (3)

Eine Änderung kann in einem Wechsel der Anspruchskategorie bestehen, möglicherweise in Verbindung mit einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung. Zunächst muss klar sein, dass diese Änderung durch Einspruchsgründe bedingt ist (siehe IV, 5.3). Ist dies nicht der Fall, so sollte ein Kategoriewechsel abgelehnt werden.

Aber auch wenn diese Bedingung erfüllt ist, sollte die Einspruchsabteilung einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit großer Vorsicht zulassen, da der Schutzbereich der Ansprüche erweitert werden könnte (Art. 123 (3)). Der beantragte Kategoriewechsel könnte bestehen aus einem Wechsel von

#### i) "Gegenstand" zu "Verwendung"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf einen Gegenstand durch einen Anspruch auf eine Verwendung dieses Gegenstands ersetzt wird, so erweitert dies den Schutzbereich des Patents nicht, wenn die Verwendung ausschließlich auf die Erzielung einer Wirkung und nicht auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist (G 2/88, ABI. 4/1990, 93).

#### ii) "Erzeugnis" zu "Verfahren"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn das jetzt beanspruchte Verfahren nur zu dem vorher beanspruchten Erzeugnis führt. Da es zu den Grundprinzipien des europäischen Patentrechts gehört, dass unter den Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs alle Verfahren für die Herstellung des Erzeugnisses fallen, kann die Beschränkung auf eines dieser Verfahren den ursprünglichen Schutzbereich nicht erweitern (siehe T 5/90 und T 54/90, beide nicht im ABI. veröffentlicht).

#### iii) "Verfahren" zu "Erzeugnis"

Wird ein Patent dadurch geändert, dass ein Anspruch auf ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts durch einen Anspruch auf das Gerät selbst ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulässig, wenn der ursprüngliche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Geräts in funktioneller oder struktureller Weise erschöpfend enthält (siehe T 378/86, ABI. 10/1988, 386 und T 426/89, ABI. 4/1992, 172).

Hängt jedoch das jetzt beanspruchte Gerät hinsichtlich seiner Merkmale nicht mehr von den Umständen seines Betriebs ab, obwohl das nach dem früheren Verfahrensanspruch der Fall war, so sollte ein solcher Kategoriewechsel nicht zugelassen werden (T 82/93, ABI. 5/1996, 274).

Demgegenüber ist der Wechsel in der Anspruchskategorie von einem Verfahren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung selbst nicht zulässig (T 86/90, nicht im ABI. veröffentlicht).

iv) "Verfahren" zu "Verwendung"

Der Wechsel von einem Verfahren für die Herstellung eines Erzeugnisses zur Verwendung des Erzeugnisses zu einem anderen als dem zuvor beschriebenen Zweck ist ebenfalls nicht zulässig (T 98/85 und T 194/85, beide nicht im ABI. veröffentlicht).

Andererseits ist es zulässig, von einem Anspruch auf ein Verfahren, bei dem ein bestimmtes Erzeugnis verwendet wird, zu einem Anspruch auf die Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Durchführung desselben Verfahrens zu wechseln (siehe T 332/94, nicht im ABI. veröffentlicht).



**KAPITEL VI****VERFAHREN BEI DER PRÜFUNG DES EINSPRUCHS**

(Mündliche Verhandlung siehe E-III, Beweisaufnahme und Beweissicherung siehe E-IV)

**1. Allgemeines**

Die Einspruchsabteilung wird zunächst bestrebt sein, eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren herbeizuführen. Sie stützt sich dabei unter Berücksichtigung der in der Regel vorausgegangenen Ermittlungen eines beauftragten Mitglieds (siehe II, 5 und 6) auf das schriftliche Vorbringen der Beteiligten und gegebenenfalls auf im schriftlichen Wege herbeigeführte Beweiserhebungen, insbesondere durch Vorlegung von Urkunden, durch Einholung von Auskünften und durch schriftliche Erklärungen unter Eid.

Die Beweismittel sind so früh wie möglich vorzulegen (siehe IV, 1.2.2).

Auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern die Einspruchsabteilung dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen ist jedoch in den in Art. 116 (1) vorgesehenen Fällen nach entsprechender Vorbereitung eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abzuhalten. In der mündlichen Verhandlung können die Beteiligten zur Klärung der noch offenen Fragen ihre Sache vortragen sowie Anträge stellen und begründen. Die Mitglieder der Einspruchsabteilung können Fragen an die Beteiligten stellen.

Art. 116

Ein seltener Sonderfall des Einspruchsverfahrens ist die unter Umständen erforderliche mündliche Beweisaufnahme als Teil einer mündlichen Verhandlung bzw. zur Beweissicherung vor der Einspruchsabteilung oder außerhalb der mündlichen Verhandlung durch ein beauftragtes Mitglied. Zur Durchführung einer Beweisaufnahme, die die Einspruchsabteilung nicht für erforderlich hält, ist sie auch dann nicht verpflichtet, wenn ein Beteiligter sie beantragt hat. Die Beweisaufnahme durch Vernehmung kann auch vor dem zuständigen Gericht im Wohnsitzstaat des zu Vernehmenden, gegebenenfalls unter Eid, stattfinden. Der Vernehmung vor dem zuständigen Gericht kann auf Antrag der Einspruchsabteilung ein Mitglied der Einspruchsabteilung beiwohnen (siehe E-IV, 1.3).

Regel 72 (1)

Zur mündlichen Beweisaufnahme zählt in erster Linie die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten (siehe E-IV, 1.6).

Die Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten in mündlicher und/oder schriftlicher Form (siehe E-IV, 1.8.1) und die Einnahme des Augenscheins (siehe E-IV, 1.2, letzter Absatz) sind, soweit sie von der Einspruchsabteilung veranlasst werden, sehr seltene Ausnahmefälle. Wegen der Sachkundigkeit der Mitglieder der Einspruchsabteilung sollten sie – auch im Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten – nur der allerletzte Ausweg sein.

**2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des europäischen Patents****2.1 Grundlage der Prüfung**

Hat der Patentinhaber nach der Mitteilung des Einspruchs Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen eingereicht (siehe IV, 5.3), so legt die Einspruchsabteilung der Prüfung die vom

Art. 113 (2)

Patentinhaber vorgelegte Fassung des europäischen Patents zu Grunde. Der Grundsatz, dass sich die Einspruchsabteilung ausschließlich an die jeweils letzte "vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung" zu halten hat, gilt auch für das weitere Einspruchsverfahren. (Zur Möglichkeit, die Unterlagen zu ändern, siehe V, 6.1, zweiter Absatz)

## 2.2 Widerruf des Patents

Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (Rechtsauskunft Nr. 11/82, ABI. 2/1982, 57).

## 3. Aufforderung zur Stellungnahme

### 3.1 Prüfungsbescheide

Art. 101 (2)

Bei der Prüfung des Einspruchs fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie zur Klärung der Sachlage erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätze anderer Beteiligter einzureichen (siehe E-I, 1) und erforderlichenfalls zu strittigen Punkten Beweis anzutreten. Zur Dauer der Frist siehe E-VIII, 1.2, zur Verlängerung einer Frist siehe E-VIII, 1.6 und zur verspäteten Stellungnahme siehe E-VIII, 1.7 und 1.8 sowie Art. 114 (2).

Regel 58 (1)

Die Bescheide der Einspruchsabteilung und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen sind den Beteiligten zu übersenden.

### 3.2 Ladung zu einer mündlichen Verhandlung

Art. 116 (1)

Ist eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, so müssen die Beteiligten so rasch wie möglich mit einer angemessenen Frist zur mündlichen Verhandlung geladen werden (siehe E-III, 6).

Regel 71 (1)

Der Ladung wird ein Bescheid beigelegt, in dem die Einspruchsabteilung die Punkte angibt und erläutert, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht; ist dies bereits in einem früheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der beigelegte Bescheid enthält in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag der mündlichen Verhandlung. Allerdings kann ein früherer Zeitpunkt ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, dass ein Beteiligter mehr Zeit benötigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prüfen, die der andere Beteiligte eingereicht hat. In Bezug auf diesen Zeitpunkt gilt Regel 84 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten verlängert werden.

## 4. Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber

### 4.1 Begründung der Bescheide der Einspruchsabteilung

Regel 58 (3)

Die Bescheide, die an den Patentinhaber ergehen, sind, soweit erforderlich, zu begründen. Dies gilt auch für Bescheide an die übrigen

Beteiligten, die dem Patentinhaber nur zur Kenntnis gebracht werden. Eine Begründung ist im Allgemeinen dann nicht erforderlich, wenn der Bescheid nur formale Angelegenheiten behandelt oder wenn darin nur Vorschläge gemacht werden, die ohne Weiteres aus sich selbst heraus verständlich sind. Im Bescheid sollen gegebenenfalls alle Gründe zusammengefasst werden, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

#### 4.2 Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das europäische Patent nicht in unveränderter, sondern nur in eingeschränkter Form aufrechterhalten werden kann, so teilt sie dies dem Patentinhaber unter Angabe der Gründe mit und fordert ihn gegebenenfalls auf, "soweit erforderlich, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen." Zur Fristsetzung siehe E-VIII, 1.2. In die den neuen Patentansprüchen angepasste neue Beschreibung sind gegebenenfalls zusätzlich der im Einspruchsverfahren genannte Stand der Technik sowie die technische Aufgabe und die Vorteile der noch verbleibenden Erfindung aufzunehmen. Die Einspruchsabteilung kann ihrerseits Vorschläge für eine geänderte Fassung der Unterlagen machen. In diesem Fall weist sie den Patentinhaber darauf hin, dass es sich lediglich um Vorschläge handelt und es in seiner Verantwortung und in seinem Ermessen liegt, diese anzunehmen, dass jedoch das Patent widerrufen werden kann, wenn es in einer gegenüber den dargelegten Gründen nicht vertretbaren Form aufrechterhalten wird.

Regel 58 (2)

Verspätet eingereichte Änderungsanträge brauchen nicht berücksichtigt zu werden (siehe T 406/86, ABI. 7/1989, 302).

Zu geänderten Unterlagen siehe E-II.

#### 5. Zusätzliche Recherche

Die Einspruchsabteilung kann in Ausnahmefällen wie die Prüfungsabteilung von sich aus zum Stand der Technik neues Material nennen und in ihrer späteren Entscheidung berücksichtigen (siehe C-VI, 8.7). In der Regel wird jedoch, da der Patenterteilung bereits eine Recherche des Anmeldungsgegenstands durch die Recherchenabteilung, die Prüfungsabteilung und gewöhnlich auch durch die Einsprechenden vorausgegangen ist, eine zusätzliche Recherche nicht durchgeführt werden. Nur in Ausnahmefällen ist eine zusätzliche Recherche durch die Recherchenabteilung zu veranlassen. Ein solcher Fall könnte z. B. gegeben sein, wenn sich das wesentliche Patentbegehr im Einspruchsverfahren auf Merkmale eines abhängigen Patentanspruchs von ursprünglich untergeordneter Bedeutung, auf Merkmale, die bisher nicht im Patentanspruch, sondern nur in der Beschreibung standen, auf Einzelemente einer Kombination oder auf Unterkombinationen verschiebt und Anlass zu der Vermutung besteht, dass sich die ursprüngliche Recherche nicht auf diese Merkmale erstreckt hat, und wenn bedeutsame Dokumente unter den in C-VI, 8.7 genannten Gesichtspunkten nicht schnell gefunden werden können.

#### 6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung

Zur Prüfung kurz vor und in der mündlichen Verhandlung und zu deren Durchführung im Einzelnen siehe E-III, 8.

## 7. Vorbereitung der Entscheidung

### 7.1 Allgemeines

Art. 116 (1)  
Regel 72 (1)

Sofern die Einspruchsabteilung die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung von Amts wegen (siehe E-III, 4) oder eine Beweisaufnahme, selbst wenn Letztere beantragt ist (siehe E-IV), nicht für sachdienlich erachtet und auch kein statthafter Antrag eines Beteiligten auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (siehe E-III, 2) vorliegt, ist im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Eine Verpflichtung zur Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vor einer Entscheidung besteht in diesem Fall nicht.

Wird der Fall im schriftlichen Verfahren entschieden, so können Eingaben, die eingereicht werden, nachdem die Entscheidung bereits zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA abgegeben wurde, nicht mehr berücksichtigt werden, da die Abteilung ab diesem Zeitpunkt die Entscheidung nicht mehr ändern kann (siehe G 12/91, ABI. 5/1994, 285), außer in dem in Regel 89 vorgesehenen begrenzten Umfang (siehe E-X, 10).

Unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, kann der Widerruf des Patents (siehe VIII, 1.2), die Zurückweisung des Einspruchs (siehe VIII, 1.3) oder die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (siehe VIII, 1.4) entschieden werden.

### 7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

#### 7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Art. 113

Die Entscheidung darf erst ergehen, wenn das Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung vorliegt, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und der Einsprechende in angemessener Weise Gelegenheit gehabt hat, zu dieser Fassung Stellung zu nehmen.

Beide Erfordernisse können im Rahmen einer mündlichen Verhandlung erfüllt werden. Im schriftlichen Verfahren kann dem Einsprechenden die notwendige Gelegenheit zur Stellungnahme zu der von der Einspruchsabteilung beabsichtigten Neufassung des Patents auch anlässlich eines Bescheids an die Beteiligten gegeben werden. Nach Vorliegen dieser Voraussetzungen ist eine gesonderte Mitteilung nach Regel 58 (4) weder erforderlich noch zweckmäßig (G 1/88, ABI. 6/1989, 189).

Die Einspruchsabteilung sollte bemüht sein, im Falle einer möglichen Aufrechterhaltung in geändertem Umfang sofort die Zustimmung des Patentinhabers zu der Fassung herbeizuführen, in der das Patent aufrechterhalten werden kann, und dem Einsprechenden rechtliches Gehör hierzu zu geben. Damit sind die Voraussetzungen für eine unmittelbare Zwischenentscheidung gegeben.

Sind diese Voraussetzungen noch nicht erfüllt, so hat, wenn keine mündliche Verhandlung stattfindet, ein Bescheid nach Art. 101 (2) zu ergehen. Das gilt auch für den Fall, dass zwar grundsätzlich geklärt ist, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann, jedoch eine vollständige, vom Patentinhaber konkret gebilligte Fassung noch nicht vorliegt.

Das Einverständnis des Patentinhabers zu einer geänderten Fassung des Patents muss nicht in einer gesonderten, ausdrücklichen Erklärung abgegeben werden; es kann sich auch aus den Umständen ergeben, insbesondere daraus, dass er die geänderte Fassung eingereicht oder beantragt hat. Dies gilt auch für Fassungen, die zum Gegenstand eines Hilfsantrags gemacht wurden. (Zur Abfassung der Unterlagen in der mündlichen Verhandlung siehe E-III, 8.9 und 9.)

Das Einverständnis des Patentinhabers kann auch im Wege einer Mitteilung nach Regel 58 (4) eingeholt werden, in der die Einspruchsabteilung den Beteiligten mitteilt, "in welchem Umfang sie das Patent aufrechthalten beabsichtigt", und sie auffordert, "innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind." Erhebt der Patentinhaber nicht fristgerecht Einwendungen gegen die so mitgeteilte Fassung, gilt sie als von ihm gebilligt.

Regel 58 (4)

Eine solche Mitteilung ist in der Regel nur zweckmäßig, wenn die Einspruchsabteilung noch Änderungen in der vom Patentinhaber konkret gebilligten Fassung der vollständigen Unterlagen, zu der der Einsprechende Stellung nehmen konnte, für erforderlich hält. Solche Änderungen dürfen jedoch gegenüber der zuletzt vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung nur unbedingt notwendig erscheinende redaktionelle Änderungen aufweisen. Die Einspruchsabteilung weist gegebenenfalls auf solche Änderungen hin und begründet deren Notwendigkeit, falls sich die Änderungen nicht von selbst verstehen.

Erhebt der Patentinhaber innerhalb der mit Bescheid oder gegebenenfalls in einer Mitteilung nach Regel 58 (4) gesetzten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird das Verfahren fortgesetzt. Das europäische Patent kann im weiteren Verfahren widerrufen werden, wenn der Patentinhaber nicht mit der Fassung einverstanden ist und trotz Aufforderung keine neuen, sachgerecht geänderten Unterlagen einreicht.

Erhebt ein Einsprechender Einwendungen gegen die ihm mitgeteilte Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so setzt die Einspruchsabteilung die Prüfung fort, wenn sie der Auffassung ist, dass das EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der zunächst vorgesehenen Fassung entgegensteht.

## 7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zu Grunde zu legenden Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Patent auf Grund der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden kann, und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen und sich zu den Gründen zu äußern, die für die Aufrechterhaltung des Patents maßgebend sind, so erlässt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung, in der festgestellt wird, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Kann das Patent nur auf Grund eines Hilfsantrags aufrechterhalten werden, so ist in der Entscheidung zu begründen, warum die Fassung des Hauptantrags (und etwaiger vorheriger Hilfsanträge) die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt (siehe T 234/86, ABI. 3/1989, 79).

Gegen diese Entscheidung, die in Bezug auf die vom Einsprechenden aufrechterhaltenen oder von der Einspruchsabteilung aufgegriffenen Einspruchsgründe zu begründen ist, wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (3) zugelassen. Die Entscheidung ergeht in allen Fällen der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang, auch wenn der Einsprechende sein Einverständnis zu der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklärt oder sich dazu nicht geäußert hat. Wird diese Entscheidung nicht angefochten, so ist die in ihr getroffene Feststellung rechtskräftig, so dass die Unterlagen nicht mehr geändert werden können.

Durch den Erlass dieser Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber unnötige Übersetzungskosten infolge einer Änderung der Fassung im Beschwerdeverfahren erspart werden.

### 7.2.3 Anforderung der Druckkostengebühr und der Übersetzungen

Art. 102 (3) b)  
Art. 102 (5)  
Regel 58 (5)

Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung oder wenn die geänderten Unterlagen, mit denen das Patent aufrechtzuerhalten ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren festgelegt wurden, fordert der Formalsachbearbeiter den Patentinhaber auf, innerhalb von drei Monaten die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 54

In der Mitteilung nach Regel 58 (5) wird der Patentinhaber gefragt, ob er zusammen mit der neuen Urkunde über das geänderte europäische Patent ein Papierexemplar der neuen Patentschrift erhalten möchte. Dieses Papierexemplar wird ihm kostenlos zugestellt, wenn es innerhalb der in Regel 58 (5) oder (6) vorgesehenen Frist beantragt wird. Siehe auch C-VI, 15.10.

Enthält das europäische Patent in geändertem Umfang unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten, so ist eine Übersetzung für alle Sätze der Patentansprüche – in der dem Patentinhaber mitgeteilten Fassung – in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Regel 58 (7)

In der Mitteilung nach Regel 58 (5) sind die benannten Vertragsstaaten anzugeben, die eine Übersetzung nach Art. 65 (1) verlangen.

Art. 102 (4), (5)  
Regel 58 (6)

Wird der Aufforderung in Absatz 1 "nicht rechtzeitig" entsprochen, so können die Handlungen noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr in Höhe der zweifachen Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift entrichtet wird. Wird eine der Handlungen auch nicht innerhalb der Nachfrist vorgenommen, so erlässt der Formalsachbearbeiter eine Entscheidung auf Widerruf des Patents gemäß Art. 102 (4).

## KAPITEL VII

### EINZELHEITEN UND BESONDERHEITEN DES VERFAHRENS

#### 1. Reihenfolge der Bearbeitung

##### 1.1 Grundsatz

Die Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs und die Vorbereitung der Einspruchsprüfung sind unverzüglich nach Zuleitung des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter bzw. die Einspruchsabteilung vorzunehmen (siehe IV, 1 bzw. 3 und V, 1 und 2).

Kann die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens auf Grund ihrer Geschäftslage nicht jeden vorliegenden Einspruch unverzüglich bearbeiten, so ist für die Reihenfolge der Bearbeitung grundsätzlich der Tag des Eingangs der innerhalb einer gesetzten Frist zuletzt von einem Beteiligten eingegangenen Stellungnahme, jedoch spätestens das Datum des Fristablaufs maßgebend. Schriftsätze, die unaufgefordert oder ohne vorausgegangene amtliche Fristsetzung auf amtliche Mitteilungen oder Bescheide unter Fristsetzung eingehen, beeinflussen die Reihenfolge der Bearbeitung nicht, es sei denn, diese Schriftsätze machen eine erneute baldige Zustellung mit Fristsetzung erforderlich.

##### 1.2 Ausnahmen

Abweichend von VII, 1.1 sind Einsprüche vorrangig zu bearbeiten,

- i) wenn das vorangegangene Prüfungsverfahren weit überdurchschnittlich lange gedauert hat,
- ii) wenn sich das Einspruchsverfahren bereits über eine weit überdurchschnittlich lange Zeit hingezogen hat,
- iii) wenn ein Beteiligter einen begründeten Antrag auf Beschleunigung des Verfahrens in einem Fall eingereicht hat, in dem bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig ist, oder wenn das EPA von einem nationalen Gericht oder einer zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind (Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 19. Mai 1998, ABI. 7/1998, 361),
- iv) wenn von der Entscheidung über den Einspruch die Bearbeitung anderer Sachen, z. B. europäischer Teilanmeldungen, abhängig ist oder
- v) wenn der nächste Bearbeitungsvorgang nur einen geringen Zeitaufwand erfordert.

#### 2. Anforderung von Unterlagen

Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen in zwei Stücken einzureichen. Sind solche Unterlagen nicht beigefügt und werden sie auch nach Aufforderung des Formalsachbearbeiters nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

Regel 59

Bei der Anwendung dieser Bestimmung sollte dem angestrebten Ziel einer Straffung des Verfahrens ebenso Rechnung getragen werden wie dem

Umstand, dass die Berücksichtigung offensichtlich relevanter Ausführungen im allgemeinen Interesse liegt.

### **3. Einheit des europäischen Patents**

#### **3.1 Allgemeines**

Art. 118

Die Einheit des europäischen Patents wird im Einspruchsverfahren durch verschiedene Patentinhaber für verschiedene benannte Vertragsstaaten nicht beeinträchtigt, weil diese als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe I, 6, Abs. 2 und 3).

Insbesondere ist die Fassung des europäischen Patents für alle benannten Vertragsstaaten einheitlich, sofern im EPÜ nichts anderes vorgeschrieben ist (siehe VII, 3.2 und 4).

#### **3.2 Beeinträchtigung der Einheit des europäischen Patents**

Die Einheit des europäischen Patents im Einspruchsverfahren wird beeinträchtigt, wenn der bisherige Patentinhaber und der im Fall des Art. 99 (5) in Bezug auf einen bestimmten Vertragsstaat an seine Stelle tretende Berechtigte nicht als gemeinsame Patentinhaber gelten (siehe I, 6). In einem solchen Fall muss das Einspruchsverfahren für die verschiedenen Patentinhaber getrennt durchgeführt werden. Da von den beiden Patentinhabern unterschiedliche Anträge (z. B. bezüglich geänderter Patentansprüche) gestellt werden können, ist ein unterschiedlicher Ausgang beider Einspruchsverfahren möglich, beispielsweise hinsichtlich der Fassung des europäischen Patents oder des Schutzmfangs.

### **4. Unterschiedliche Fassungen des europäischen Patents für verschiedene Vertragsstaaten**

#### **4.1 Unterschiedliche Fassungen bei Eintritt des Berechtigten in das Verfahren**

Regel 16 (3)

Ist ein Dritter nach Art. 99 (5) in Bezug auf einen oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten (siehe I, 6, dritter Absatz), so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten, die sich selbstverständlich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten müssen.

#### **4.2 Unterschiedliche Fassung bei unterschiedlichem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4)**

Regel 87

C-III, 8.1 ist entsprechend anzuwenden.

#### **4.3 Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsübergang auf Grund einer Entscheidung gemäß Art. 61 sowie Regel 16 (1) und (2)**

C-III, 8.2 ist entsprechend anzuwenden.

#### **4.4 Unterschiedliche Fassung bei einem Vorbehalt nach Art. 167 (2)**

C-III, 8.3 ist entsprechend anzuwenden.

#### 4.5 Unterschiedliche Fassung bei Vorliegen älterer nationaler Rechte

C-III, 8.4 ist entsprechend anzuwenden.

### 5. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

#### 5.1 Aussetzung des Verfahrens

Regel 13 (4)

Weist ein Dritter dem EPA während eines Einspruchsverfahrens oder während der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Inhaber des europäischen Patents ein Verfahren eingeleitet hat, in dem das europäische Patent ihm zugesprochen werden soll, was durch eine entsprechende Bestätigung des Gerichts erfolgen kann, so setzt die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte einer Fortsetzung zustimmt. Diese Zustimmung ist dem EPA schriftlich zu erklären und ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf jedoch erst angeordnet werden, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig hält. Die Beteiligten werden von der Anordnung der Aussetzung in Kenntnis gesetzt.

#### 5.2 Fortsetzung des Verfahrens

Regel 13 (3), (4)

Mit der Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens oder später kann die Einspruchsabteilung einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem sie beabsichtigt, das Einspruchsverfahren ohne Rücksicht auf den Stand des in VII, 5.1 genannten, gegen den Patentinhaber eingeleiteten Verfahrens fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten, dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten mitzuteilen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so kann die Einspruchsabteilung das Verfahren fortsetzen.

Wird ein Zeitpunkt für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens festgesetzt, so sollte dieser jedoch mit Rücksicht auf die Interessenlage des Dritten, der am Verfahren erst nach Vorliegen einer für ihn günstigen Entscheidung beteiligt ist, entsprechend der voraussichtlichen Dauer des Gerichtsverfahrens zunächst so gewählt werden, dass das Gerichtsverfahren bis dahin abgeschlossen sein kann. Ist zu dem festgesetzten Zeitpunkt noch keine Entscheidung des Gerichts ergangen, so sollte das Einspruchsverfahren jedenfalls dann weiter ausgesetzt werden, wenn mit einer baldigen Gerichtsentscheidung gerechnet werden kann. Das Einspruchsverfahren sollte aber fortgesetzt werden, wenn eine Verschleppungsabsicht des Dritten erkennbar ist oder das Gerichtsverfahren in der ersten Instanz zu Gunsten des Patentinhabers abgeschlossen und das gerichtliche Verfahren durch Einlegung eines Rechtsmittels verlängert wird. Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ohne Vorliegen eines Gerichtsurteils wäre auch dann in Betracht zu ziehen, wenn die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Fassung beschlossen werden kann.

Wird der Einspruchsabteilung nachgewiesen, dass in dem Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so teilt die Einspruchsabteilung dem Patentinhaber und den übrigen Beteiligten mit, dass das Einspruchsverfahren von einem in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird. Ist die Entscheidung zu Gunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, dass der Dritte die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens beantragt.

Regel 13 (2), (4)

### 5.3 Hemmung der Fristen

Regel 13 (5)

Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate.

Beispiel: Die Dreimonatsfrist der Regel 58 (5) begann am 3.1.1974; die Aussetzung des Verfahrens erfolgte am 23.1.1974, die Fortsetzung am 1.10.1974. Vom ersten Monat (der am 2. Februar 1974 endet) verbleiben noch 11 Tage (23. Januar - 2. Februar). Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beträgt dann insgesamt 11 Tage und 2 Monate. Die Frist endet am 11.12.1974.

### 5.4 Zuständige Abteilung

Art. 20

Die Rechtsabteilung ist für Fragen im Zusammenhang mit der Unterbrechung und Wiederaufnahme des Verfahrens zuständig (siehe Mitteilung des EPA, ABI. 9/1990, 404).

## 6. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 60

### 6.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erlöschen des Patents

Regel 60 (1)

Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem die Einspruchsabteilung dem Einsprechenden den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat. Der Nachweis des Erlöschens ist in der Regel durch Vorlage von Auszügen aus den Patentregistern der benannten Vertragsstaaten zu führen.

Hat der Patentinhaber im Falle eines Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens vor den zuständigen Behörden in den benannten Staaten auf alle Rechte aus dem Patent gegenüber jedem von Anfang an verzichtet oder geht innerhalb der Frist kein Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens ein, so wird das Einspruchsverfahren eingestellt. Die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens wird den Beteiligten zugestellt.

Erklärt stattdessen der Patentinhaber dem EPA gegenüber, dass er auf das Patent verzichtet, so versteht das EPA dies als Antrag auf Widerruf des Patents. Näheres zu diesem Verfahren siehe VIII, 1.2.5.

### 6.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit

Regel 60 (2)

Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschäftsfähigkeit, so kann das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt werden, beispielsweise wenn die Erbenermittlung oder die Bestellung eines neuen gesetzlichen Vertreters das Verfahren ungebührlich lange verzögern würde. Diese Bestimmung findet nicht nur bei Vorliegen eines einzigen Einspruchs Anwendung. Sie gilt auch für den Fall, dass nicht alle Einsprechenden verstorben sind oder ihre Geschäftsfähigkeit verloren haben.

Die Einspruchsabteilung sollte das Verfahren z. B. dann fortsetzen, wenn der Patentinhaber auf den Einspruch hin Änderungen des Patents eingereicht hat (siehe T 560/90, nicht im ABI. veröffentlicht). Sie sollte es auch dann fortsetzen, wenn sie nach dem Stand des Einspruchsverfahrens der Auffassung ist, dass dieses voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des oder der betreffenden Einsprechenden und ohne aufwändige eigene Ermittlungen zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen wird (siehe T 197/88, ABI. 10/1989, 412).

Dem Patentinhaber und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten wird mitgeteilt, dass das Verfahren fortgesetzt wird, oder das Verfahren wird eingestellt und die Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens den Beteiligten zugestellt.

### 6.3 Fortsetzung bei Zurücknahme des Einspruchs

Das Einspruchsverfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn alle Einsprüche zurückgenommen werden. Für die Entscheidung darüber, ob das Verfahren fortgesetzt werden soll, gelten entsprechend die gleichen Grundsätze wie unter VII, 6.2.

Regel 60 (2)

## 7. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Der vermeintliche Patentverletzer (siehe I, 5) kann den Beitritt zum Einspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklären, an dem die Verletzungsklage gegen ihn erhoben wurde bzw. an dem er die Klage auf gerichtliche Feststellung, dass er das Patent nicht verletze, erhoben hat. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist.

Art. 105

Ein Beitritt ist möglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerdeverfahren anhängig ist. Der Dritte wird nur dann Verfahrensbeteiligter, wenn im Sinne von Art. 107 ein an dem zur Entscheidung führenden Verfahren Beteigter Beschwerde eingelegt hat; andernfalls wird mit Ablauf der Beschwerdefrist die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig (siehe G 4/91, ABI. 6/1993, 339 und G 1/94, ABI. 11/1994, 787). Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprüchen und zur beschleunigten Bearbeitung vor den Beschwerdekammern auf Antrag siehe E-VIII, 4 und 5.

## 8. Veröffentlichung einer neuen Patentschrift

Ist das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden, so gibt das EPA gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eine neue europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geänderten Form enthalten sind.

Art. 103

Regel 54 ist auf die neue europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden.

Regel 62a



**KAPITEL VIII****ENTSCHEIDUNGEN DER EINSPRUCHSABTEILUNG**

Allgemeines über Entscheidungen wird in E-X behandelt.

**1. Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch****1.1 Allgemeines**

Die Einspruchsabteilung entscheidet abschließend über den Einspruch dadurch, dass sie das europäische Patent widerruft oder den Einspruch zurückweist oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt. Wird der einzige zulässige Einspruch oder werden alle zulässigen Einsprüche zurückgenommen und ist die Einspruchsabteilung auf Grund der Aktenlage der Auffassung, dass kein Anlaß zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen besteht, so wird das Verfahren mit einer förmlichen Entscheidung eingestellt (Regel 60 (2) Satz 2).

**1.2 Widerruf des europäischen Patents****1.2.1 Widerruf aus sachlichen Gründen**

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das europäische Patent. Zum Widerruf wegen fehlenden Einverständnisses des Patentinhabers siehe VI, 2.2, 4.2 und 7.2.2.

Art. 102 (1)

**1.2.2 Widerruf wegen fehlender Druckkostengebühr oder fehlender Übersetzung**

Hat der Patentinhaber die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA, die nicht die Verfahrenssprache sind, nicht rechtzeitig eingereicht (siehe VI, 7.2.3), so wird das europäische Patent widerrufen.

Art. 102 (4), (5)

**1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters**

Wird nach Unterbrechung des Einspruchsverfahrens nach Regel 90 (1) c) von einem Patentinhaber ohne Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten innerhalb der Zweimonatsfrist der Regel 90 (3) a) keine Anzeige über die Bestellung des neuen Vertreters eingereicht (siehe E-VII, 2 i)), so wird das europäische Patent widerrufen.

Regel 90 (3) a)

**1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf**

Der Widerruf des europäischen Patents ist in den in VIII, 1.2.2 und 1.2.3 genannten Fällen auch dann auszusprechen, wenn zwischen dem Ablauf der Frist und dem Erlass der Entscheidung die versäumte Handlung nachgeholt worden ist, es sei denn, dass ein Wiedereinsetzungsantrag vorliegt. Dann ist zunächst über diesen zu entscheiden.

### 1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr interessiert ist

Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch, wenn der Patentinhaber den Widerruf des Patents beantragt.

Erklärt ein Patentinhaber dem EPA gegenüber eindeutig, dass er auf sein Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents verstanden (siehe T 237/86, ABI. 7/1988, 261). Ist der Antrag des Patentinhabers nicht eindeutig, so erhält dieser die Möglichkeit, den Widerruf des Patents zu beantragen oder zu erklären, dass er der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt. Dies führt zum Widerruf des Patents (siehe Rechtsauskunft 11/82, ABI. 2/1982, 57).

### 1.3 Zurückweisung des Einspruchs

Art. 102 (2)

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.

### 1.4 Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

#### 1.4.1 Erlass der Entscheidung

Art. 102 (3)  
Regel 58 (4), (5)

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so erlässt sie die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in dem geänderten Umfang.

Der Entscheidung geht das Verfahren gemäß VI, 7.2.1 bis 7.2.3 voraus.

#### 1.4.2 Angabe der geänderten Fassung des europäischen Patents in der Entscheidung

Regel 58 (7)

In der Entscheidung ist die der Aufrechterhaltung zu Grunde liegende geänderte Fassung des europäischen Patents anzugeben.

## 2. Sonstige Entscheidungen

### 2.1 Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs oder Beitriffs

Zum Einspruch siehe IV, 3 und 5.5 und zum Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers siehe IV, 5.6 und VII, 7.

### 2.2 Ein Verfahren nicht abschließende Entscheidungen

Diese Entscheidungen werden in E-X, 6 behandelt.

Zur Aufrechterhaltung des Patents mit geänderten Unterlagen siehe VI, 7.2.2.

2.3 Entscheidung über einen mitgeteilten Rechtsverlust auf Antrag des Betroffenen

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 1.9.3 behandelt.

Regel 69 (2)

2.4 Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Diese Entscheidung wird in E-VIII, 2.2.7 behandelt.

2.5 Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens

Diese Entscheidung wird in VII, 6 und in VIII, 1.1 behandelt.



**KAPITEL IX****KOSTEN****1. Kostenauferlegung****1.1 Allgemeines**

Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte trägt die ihm erwachsenen Kosten selbst. Nur wenn durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme Kosten verursacht worden sind, kann die Einspruchsabteilung, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung dieser Kosten anders entscheiden.

Art. 104 (1)

Der Begriff "Beweisaufnahme" umfasst jegliche Form der Beweisaufnahme durch die Einspruchsabteilung. Dazu gehören unter anderem die Vorlage von Urkunden, die Abgabe schriftlicher Erklärungen unter Eid und die Vernehmung von Zeugen (siehe T 117/86, ABI. 10/1989, 401).

**1.2 Entscheidung über die Verteilung der Kosten**

Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. Sie ist ein Teil der Hauptentscheidung und ist in die Formel der Entscheidung aufzunehmen.

Regel 63 (1)

In der Entscheidung wird nur die Verpflichtung des oder der Beteiligten zur Kostentragung ausgesprochen. Die tatsächlichen Beträge, die ein Beteiligter dem anderen zu erstatten hat, sind Gegenstand in der Entscheidung über die Kostenfestsetzung (siehe IX, 2).

Eine Erklärung, dass die Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen haben, kann in die Gründe der Entscheidung über den Einspruch aufgenommen werden und soll erfolgen, wenn ein Beteiligter einen Kostenantrag gestellt hat, den die Einspruchsabteilung nicht für gerechtfertigt hält.

Über die Kosten kann die Einspruchsabteilung von Amts wegen entscheiden, auch wenn kein Kostenantrag gestellt ist.

Bei Fehlen einer ausdrücklichen Kostenentscheidung hat jeder am Verfahren Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

**1.3 Zu berücksichtigende Kosten**

Gegenstand der Kostenverteilung können nur die Kosten sein, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren.

Regel 63 (1)

Zu diesen Kosten gehören unter anderem

- i) die Auslagen für Zeugen und Sachverständige sowie andere durch eine Beweisaufnahme verursachte Kosten;
- ii) die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten, soweit sie sich auf die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme beziehen, und
- iii) die unmittelbaren Aufwendungen der Beteiligten, d. h. ihre Reisekosten zum Termin der mündlichen Verhandlung oder der Beweisaufnahme.

Kosten für überflüssige oder unerhebliche Beweismittel oder dergleichen können nicht Gegenstand der Kostenentscheidung sein.

#### 1.4 Prinzip der Billigkeit

Es entspricht der Billigkeit, eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten dann zu treffen, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zufordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht, also die Kosten schuldhaft durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Natürlich kann aber jeder sein Recht bzw. seine Interessen (z. B. der Patentinhaber sein Patent) mit allen im Rahmen des Einspruchsverfahrens gesetzlich zulässigen Mitteln verteidigen, also z. B. mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen beantragen.

Durch Säumnisse oder nicht sachgemäße Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel verursachte Kosten können somit dem veranlassenden Beteiligten auferlegt werden, auch wenn er im Einspruchsverfahren obsiegt hat.

Beispiele für die mögliche Anwendung des Billigkeitsprinzips:

Dem Patentinhaber können die Kosten des Einsprechenden für die Vorbereitung einer anberaumten mündlichen Verhandlung auferlegt werden, wenn er auf das Patent erst kurz vor dem Verhandlungstermin verzichtet hat, obwohl die Aussichtslosigkeit auf Grund einer vom Einsprechenden entgegengehaltenen Druckschrift schon zum Zeitpunkt der Anberaumung offensichtlich war, also die leichtfertige Verhaltensweise des Patentinhabers allein von ihm zu vertreten war.

Entstehen den übrigen Beteiligten durch das verspätete Vorbringen eines diesem Beteiligten nachweislich oder offensichtlich bereits früher bekannten Stands der Technik, z. B. in Form einer eigenen Vorbenutzung, zusätzliche Kosten durch nochmalige mündliche Verhandlung, so können die dadurch unnötig entstandenen Kosten dem Beteiligten auferlegt werden, der diese durch sein verspätetes Vorbringen verschuldet hat.

Legt ein Beteiligter wichtige Tatsachen und Beweismittel ohne triftigen Grund verspätet vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch unnötige Kosten, so kann die Einspruchsabteilung dem ersteren Beteiligten die Kosten auferlegen.

### 2. Kostenfestsetzungsverfahren

#### 2.1 Kostenfestsetzung durch die Geschäftsstelle

Art. 104 (2)  
Regel 63 (2)

Die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung bzw. die vom Präsidenten des EPA nach Regel 9 (4) bestimmte Geschäftsstelle setzt auf Antrag wenigstens eines Beteiligten den Betrag der Kosten fest, die auf Grund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind. Der Antrag ist erst zulässig, wenn die Entscheidung über die Verteilung der Kosten rechtskräftig ist.

Regel 63 (2)

Dem Antrag sind eine Kostenberechnung und die zur Rechtfertigung der einzelnen Beträge dienenden Belege beizufügen. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.

Art. 119

Die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle wird den Beteiligten zugestellt.

#### 2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle

Art. 104 (2)

Gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zulässig.

Der Antrag auf eine solche Entscheidung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle schriftlich beim EPA einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebühr in der in der Gebührenordnung zum EPÜ vorgeschriebenen Höhe entrichtet worden ist.

Regel 63 (3)

Die Einspruchsabteilung entscheidet über den Antrag ohne mündliche Verhandlung.

Regel 63 (4)

### **3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung**

Jede unanfechtbare Entscheidung des EPA über die Festsetzung der Kosten ist in jedem Vertragsstaat in Bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats zu behandeln, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

Art. 104 (3)

Unter "Entscheidung" im obigen Sinne ist auch die unanfechtbare Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung zu verstehen.