

Artikel 99 - Einspruch

99

- (1) Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung (A97(4)) ¹ des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich ² einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. ³
- (2) Der Einspruch erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.
- (3) Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet ⁴ worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist. [R60(1), A68]
- (4) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt.
- (5) Weist jemand nach, daß er in einem Vertragsstaat aufgrund 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 [Regel 16 (3)]. Abweichend von Artikel 118 gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, daß beide dies verlangen. [R16] ⁵

↗ Mitt. „Allg. Ablauf des Einspruchsverfahren im EPA (Abl. 01,148, DVO 03, S.113)

- ¹ T438/87 9 M-Einspruchsfrist ist unabhängig vom tatsächlichen Veröffentlichungsdatum der PS, das Akteneinsicht möglich.
- ² auch per Fax R 36 (5), B. Präs. vom 2.6.92, DVO 03, S. 319; Mitt. des EPA vom 02.06.92, Abl. 92, 306; DVO 03, S.321; Bestätigung nicht erforderlich RiLi D III 3.1.
- ³ RiLi D IV 1.2.1 Mängel bei deren Behebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt; keine WE für Einsprechenden, da nicht Patentinhaber
- ⁴ ↗ Allgemeine Grundsätze zum Verzicht siehe Art 125
- ⁵ Anerkennungsprotokoll (Art 5) gilt nur für Patentanmeldungen. Nationale Gerichtsentscheidungen über das Recht auf ein Europäisches Patent müssen nicht von anderen Staaten anerkannt werden.
- ⁶ ↗ Nationales Recht Kap. IX (S. 159) für Akzeptanz der Umschreibung im EPA-Register für nationale Ämter. Nein: IE, IT, AT, SL; Erstr: AL, LT, MK, RO
- ⁷ **„Amtsermittlung, Regel 60(2)“ (Einspruch wird zurückgezogen)**
T 197/88 Das Verfahren sollte fortgesetzt werden, wenn es dem Verfahrensstand nach voraussichtlich ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige Ermittlungen der Einspruchsabteilung zu einer Beschränkung oder zum Widerruf des europäischen Patents führen werde. (RiLi D-VII 6.2)
- ⁸ T 1019/92 Antrag auf *„Widerruf im vollem Umfang“* erfüllt das Erfordernis von R. 55 (c). Auch wenn kein SdT gegen abhängige Ansprüche gerichtet ist, sind diese dann mit angegriffen

- Artikel 14 - Sprachen
 Artikel 19 – Einspruchsabteilung
 Artikel 68 – Ex tunc Wirkung eines Widerrufs
 Artikel 100 Einspruchsgründe
 Artikel 101 Prüfung des Einspruchs
 Artikel 102 Widerruf oder Aufrechterhaltung des europ. Patents
 Artikel 103 Veröffentlichung einer neuen europ. Patentschrift
 Artikel 104 Kosten
Artikel 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
Artikel 123(3) - Änderungen *im Einspruchsverfahren (Schutzbereich)*
Artikel 118 – Einheit des Patents/Patentanmeldung
Artikel 133 – Vertretungspflicht für EPÜ-Ausländer
- Regel 1** - Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren
Regel 2 - Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren
Regel 6 - Fristen und Gebührenermäßigung hinsichtlich Art. 14
Regel 57a- Änderungen des Patents, untersch. Ansprüche
Regel 60 – Fortsetzung des Einspruchsverfahrens
Regel 61a => R 26 - R 36 Unterlagen. gilt auch im Einspruchsverfahren
Regel 69 - Feststellung eines Rechtsverlustes
 Regel 89 – Unterschiedliche Ansprüche
Regel 90 - Unterbrechung des Verfahrens
Regel 92 - Eintragungen in das europ. Patentregister (Einspruch)

Regel 13 - Aussetzung des Verfahrens (bei Vindikation)

(4) Weist ein Dritter dem Europäischen Patentamt 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, so setzt das Europäische Patentamt das Einspruchsverfahren aus, es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Diese Zustimmung ist dem Europäischen Patentamt schriftlich zu erklären; sie ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf jedoch erst angeordnet werden, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig hält. Die Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

Regel 16 - Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung

(3) Ist ein Dritter nach Artikel 99 Absatz 5 in bezug auf einen oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten, so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

Regel 61 - Rechtsübergang des europäischen Patents

Regel 20 ist auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden. ⁶

Regel 60 - Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen

(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 ihm das Europäische Patentamt den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat.
 (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. Das Verfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurückgenommen wird ⁷.

Regel 26 Erteilungsantrag

c) den Namen, die Anschrift, die Staatsangehörigkeit und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und juristischen Personen 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 bis zur Hausnummer einschließlich, enthalten. Gegebenenfalls sollen Telegramm- und Telexanschriften und Telefonnummern angegeben werden;

Regel 55 - Inhalt der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift muß enthalten:

- a) den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c;
- b) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, sowie die Bezeichnung des Inhabers dieses Patents und der Erfindung;
- c) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel; ⑧
- d) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen und seine Geschäftsanschrift nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c.

Regel 56 - Verwerfung des Einspruchs als unzulässig

(1) Stellt die Einspruchsabteilung fest, daß der Einspruch Artikel 99 Absatz 1 sowie Regel 1 Absatz 1 und Regel 55 Buchstabe c nicht entspricht oder daß das europäische Patent, gegen das der Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet ist, so verwirft sie den Einspruch als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind. ⑨

(2) Stellt die Einspruchsabteilung fest, daß der Einspruch anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften (*insbesondere R61a iVm R26 - R36*) nicht entspricht, so teilt sie dies dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig. ⑩

(3) Jede Entscheidung, durch die ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, wird dem Patentinhaber mit einer Abschrift des Einspruchs mitgeteilt.

Regel 61a - Unterlagen im Einspruchsverfahren

Die Vorschriften von Kapitel II (*R26 - R36*) des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.

Einspruch geht vor Hinweis auf Erteilung ein:

- Schriftsatz wird Teil der Akte (A128 Akteneinsicht) und wird als Einwendung eines Dritten (A115) dem Patentinhaber zur Kenntnis gebracht RiLi **D IV 1.1**
- Einspruchsgebühr wird zurückgezahlt

Einwendungen Dritter nach Art. 115

- (Laut *Visser 1998*) nur Tatsachen bezüglich Patentierbarkeit nach *Art. 52-57* (nicht nach *Art. 83* oder *Art. 123*). Im Einspruchsverfahren auch unzulässige Erweiterungen nach *Art. 123*.
- müssen in einer Amtssprache eingereicht werden, *Art. 14 (4), A VIII 3.2, E VI 3*
- keine Beteiligtenstellung im Verfahren

FORMALE GRUNDLAGEN DES EINSPRUCHS

EINSPRUCHSABTEILUNG.....
 A 99₃

GEGEN WAS KANN MAN EINSPRUCH EINLEGEN.....	A
99 ₃	
WANN KANN MAN EINSPRUCH ERHEBEN.....	A
99 ₃	
WIE / WO KANN MAN EINSPRUCH EINLEGEN.....	A
99 ₃	
TERRITORIALER UMFANG UND WIRKUNG DES EINSPRUCHS.....	A
99 ₃	
WER KANN MAN EINSPRUCH EINLEGEN.....	A
99 ₄	
AM EINSPRUCH BETEILGTE – ÜBERTRAGUNG DER EINSPRECHENDENSTELLUNG.....	A
99 ₄	
IDENTITÄT DES EINSPRECHENDEN.....	A
99 ₅	
EINSPRUCHSGEBÜHR.....	
A 99 ₅	
ERMÄßIGUNG / RÜCKERSTATTUNG DER	
EINSPRUCHSGEBÜHR.....	A 99 ₅
BESCHLEUNIGUNG DES EINSPRUCHSVERFAHRENS.....	
....A 99 ₅	
VERZICHT AUF DAS PATENT DURCH	
PI.....	A 99 ₆

Einspruchsabteilung

- Regel 12 (1) Verwaltungsmäßige Gliederung der Einspruchsabteilung
- Artikel 19 Zusammensetzung der Einspruchsabteilung
- Regel 9 (1) Geschäftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Einspruchsabteilung
- Regel 9 (3) Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter (DVO 03 S.322) RiLi D II 1-7

Gegen was kann man Einspruch erheben

- Patentierbarkeit (A 52-57)
- unzulässige Erweiterung (A 123) Keine Einspruchgründe s. A 100
- unzureichende Offenbarung (A 83)

RA 17/90 DVO 03, S.587; Fehler in der PS haben keinen Einfluss auf den Inhalt des Patents. Verbindlich ist allein die dem Erteilungsbeschluss zugrunde gelegte Fassung.

Wann kann man Einspruch einlegen:

nicht vor Hinweis auf Veröffentlichung Art. 97 (4), sonst Einwendung Dritter A115

- T 702/89 keine WE für Einspruchsfrist oder Übersetzungsfrist nach *R. 6 (3)*
- T 210/89 WE des Einsprechenden auch in Beschwerdefrist *Art. 108 (1)* ausgeschlossen
- T438/87 9M-Einspruchsfrist ist unabhängig vom tatsächlichen Veröffentlichungsdatum der PS, Hinweis auf Erteilung entscheidend
- T 295/01 9M-Einspruchsfrist + 1Minute (Faxmaschine), Ablehnung durch Formalprüfer (R69(1))
- T 502/98 9M-Einspruchsfrist: Fristgerechte Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln gilt nicht nur für die 9M-Einspruchsfrist in der der Einsprechende selbige vorbringt, sondern auch für die, die der Patentinhaber möglicherweise in seiner Stellungnahme zu den Einspruchsgründen innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist von 4 Monaten anführt.

Rili D IV 1.2 v) Die 9-Monatsfrist verlängert sich, wenn die Einmonatsfrist nach Regel 6(2) später abläuft

Wie/wo kann man Einspruch einlegen: schriftlich !

DVO 03, S. 321 iVm R36(5) und R61a oder RiLi DIII 3.2
Einspruch per FAX ist möglich, Bestätigung ist nicht erforderlich, nur auf Aufforderung

RiLi D-IV 1.2.2.1, D III 1, (zu Fax: Mitt. 2.6.92 (DVO 03, S.322),

- Einspruch ist in München, Den Haag oder Zweigstelle Berlin einzureichen,
- aber Abkommen vom 29.1.1981 (**DVO 03, S.49, ABI 91,187**) erlaubt auch Einreichung der Dokumente am DPMA in München und Berlin mit Datum des dortigen Eingangs.

T485/89 es wird der gute Glaube An die Gültigkeit auch dann geschützt wenn das Schriftstück in Telekopie an das DPMA in München geschickt worden ist, obwohl diese Möglichkeit nicht ausdrücklich in der Vereinbarung vorgesehen ist.

T 665/89: Die Unterschrift eines Nichtberechtigten ist so zu werten, als ob die Unterschrift fehle. Sie nahm daher einen behebbaren Mangel an. Der Einsprechende holte die Unterschrift nach Aufforderung des EPA innerhalb der angegebenen Frist nach. Das Schriftstück behielt daher nach **R 61a iVm. R. 36** (3) Satz 3 den ursprünglichen Tag des Eingangs.

Territorialer Umfang und Wirkung des Einspruchs A 99(2)

A99(2); RiLi D I 3 wenn Einspruch nur für einige Staaten eingelegt wird, wird er so behandelt, als wäre er für alle Staaten eingelegt; die Wirkung des Einspruchs kann für unterschiedliche Staaten verschieden sein (z.B. aufgrund R16(3), A167, A54(3))

R55, Art 118 Der Umfang des Einspruchs ist nur bzgl. der Ansprüche einzuschränken, nicht bzgl. der Länder.

A5 Erstr.VO **Einspruch gilt auch für Erstreckungsstaaten DVO 03, S.51**

Wer kann Einspruch einlegen:

G 3/99 Personenmehrheit R100(1) S. 3:

- Einspruch welcher von 2 oder mehr Personen gemeinsam eingelegt ist und welcher die Erfordernisse des –A99 R1 und R55c EPÜ erfüllt ist zulässig bei Zahlung einer Einspruchsgebühr
- Falls einsprechende Partei aus mehreren Personen besteht muss Beschwerde durch gemeinsamen Vertreter gemäß R100 eingelegt werden. Wenn Beschwerde durch nicht-berechtigte Person eingelegt wird, sollte BK entscheiden dass nicht korrekt unterschrieben wurde und sollte Vertreter auffordern dies innerhalb einer Frist nach-zuholen. Nicht berechtigte Person sollte über Mitteilung informiert werden. Falls der gemeinsame Vertreter des Einspruchs nicht mehr beteiligt, sollte neuer gemeinsamer Vertreter gemäß R100 bestellt werden.
- Zur Rechtssicherheit sollte im Verlauf des ganzen Verfahrens klar sein wer zur Gruppe (gemeinsam Einsprechender bzw. gemeinsam Beschwerdeführenden) gehört. Sollte ein Beteiligter (inkl. Des gemeinsamen Vertreters) seine Beteiligung zurückziehen, sollte das EPA durch den gemeinsamen Vertreter oder durch den neuen gemeinsamen Vertreter nach R100(1) entsprechend unterrichtet werden damit die Beendigung der Verfahrensteilnahme wirksam wird.

G 9/93 Patentinhaber kann nicht Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen (Abkehr von G1/84); keine Anwendung auf Einsprüche, die vor Bekanntmachung der Entscheidung (Abl. 12/94) eingelegt wurden.

T 9/00 (Abl. 06/2002) Eine Person, die 2 Einspruchsschriftsätze einreicht, erlangt nur einmal die Rechtsstellung des Einsprechenden. Legt ein und dieselbe juristische Person mit zwei verschiedenen Schriftsätzen Einspruch ein, so derlang sie nur einmal die Rechtsstellung einer Einsprechenden. Begründet der zuletzt gestellte Einspruch keine Änderung des rechtlichen Rahmens im Einspruchsverfahren gegenüber dem ersten Einspruch, so ist der spätere Einspruch mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

ABI 92, 747 Nichtangriffserklärung ist unerheblich, Lizenznehmer kann einsprechen; Treue und Glauben müssen Nat. geregelt werden.

T 179/88 Zurückziehen des Einspruchs beendet Einspruchsverfahren nicht, *R. 60 (2)+Art. 114* -> Entscheidung muss ins Register eingetragen werden, *R. 92 (1)*;

G 3, 4/97 WB 526 **Strohmann:**

- 1a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im **Auftrag eines Dritten** handelt.
 - 1b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als missbräuchliche Geset zesumgehung anzusehen ist.
 - 1c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn
 - der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;
 - der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.
 - 1d: Eine missbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil
 - ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;
 - ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.
2. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit geltend macht.

G 3,4/97 Im Einzelfall können Untersuchungen von Amts wegen vorgenommen werden, ob der Vertreter nicht als Strohmann fungiert, um gegen das eigene Patent vorzugehen. Auch kann verlangt werden, dass Erklärungen abgegeben werden, aus denen ersichtlich ist, dass der konkrete Einspruch durch einen nicht zugelassenen Vertreter nicht für einen Mandanten eingelegt wird.

G 3, 4/97 Der Einsprechende braucht kein eigenes Interesse besitzen. (z.B. Vertreter im eigenen Namen)
G 1/84 Motive des Einsprechenden sind im Prinzip unerheblich.

Am Einspruch Beteiligte - Übertragung der Einsprechendenstellung A 99(4)

T152/85 nur wenn man die Gebühr bezahlt hat, ist man Einsprechender und Beteiligter;

Ri Li D I 6. Ist ein Einspruch unzulässig, so ist der Einsprechende nicht mehr Beteiligter; nur bis zum Zeitpunkt an dem die Entscheidung über die Verwerfung Rechtskraft erlangt hat.

T 197/88, Nach Art. 115 ist ein einwendender Dritter niemals Beteiligter, wenn Einsprechender den Einspruch zurückzieht endet die Beteiligtenstellung für Sachfragen, allerdings noch beteiligt für Kostenfragen

- T 694/01 Beitritt ist nur in dem Rahmen möglich in dem Einspruch bzw. Beschwerde anhängig.
- G 4/88** Übertragung der Einsprechendenstellung auf Erben geht implizit aus R. 60 (2) hervor
Einsprechendenstellung kann zusammen mit jenem Bereich des Geschäftsbetriebs, auf den sich der Einspruch bezieht, an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden. Dies kann ebenfalls noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen.
- T 695/92 **aber** dann nicht, wenn Übertragung nur die gewerblichen Schutzrechte oder Recht am Einspruch betrifft
T 702/97 Eine eingehende Überprüfung, ob ein Geschäftsbereich übertragen wurde, erfolgt nur bei offensichtlichen Zweifeln, oder im Falle des Bestreitens.
- T 670/95 Die Stellung des Einsprechenden kann nicht rechtsgeschäftlich übertragen werden. Die Parteistellung wird jedoch erst dann erlangt, wenn der Übergang nachgewiesen wird. ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, reicht lediglich eine Erklärung der als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, nicht aus.
- T 9/00** ist der Gegenstand des Einspruchs 2 Geschäftsbereichen zugeordnet, so kann die Parteistellung als Einsprechender nur durch Übertragung beider Bereiche oder des gesamten Unternehmens übertragen werden.
- T 349/86 T 475/88 Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechnachfolge auf den Gesamtrechtsnachfolger über (Eingliederung oder Verschmelzung).
T355/86 Erbe von Verstorbenen oder Merger oder Takeover kann Einsprechendenstellung übernehmen
T 799/97 Übertragung der Einsprechendenstellung auch bei Kauf eines Geschäftsbereichs

Identität des Einsprechenden:

- G 3, 4/97** Die Person des Einsprechenden muss spätestens am Ende der Einspruchsfrist für das Amt und den PI identifizierbar sein, damit feststeht wer Beteiligter am Einspruchsverfahren iSd A99(4) ist. ↗ s.o. für Details zur Strohmannfrage
- T 25/85** Identität des Einsprechenden muß bei Ablauf der Einspruchsfrist bekannt sein (9M);
T590/94 Nach Ablauf der Einspruchsfrist liegt ein nicht mehr heilbarer Mangel vor, wenn kein Einsprechender genannt wurde.
- T 219/86** echte Fehler bei der Identität des Einsprechenden können nach *R. 88* korrigiert werden, sogar nach 9M Periode, beabsichtigte Verschleierung kann nicht korrigiert werden; **aber**:
T 25/85 dies darf nicht zu einem Wechsel in der Identität des Einsprechenden (wichtig vor allem bei juristischen Personen!) oder zu einer erst nachträglichen Nennung des bei Ablauf der Einspruchsfrist nicht identifizierbar genannten Einsprechenden führen.
- G 4/97** Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

Einspruchsgebühr:

GebO Art 2.10: **EUR 613**

- G 3/99** Personenmehrheit R100(1) S. 3: Ein Einspruch der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt ist, ist zulässig, wenn nur eine Einspruchsgebühr gezahlt wird. ↗ s.o. für Details zur Frage Vertretung, fehlender Unterschrift und Zurücknahme einzelner Beteiligter der Gruppe
- T 152/85 Nichtzahlung der Gebühr -> keine Beteiligung am Einspruchsverfahren
- T 811/90 Einsprechende sind nach Abschluss des Einspruchverfahrens an einem nur den PI betreffenden Folgeverfahren nicht beteiligt
- T 323/87 Unterlassung von Zahlungen oder Einreichung von Unterlagen ist nicht nach *R. 88* korrigierbar;
- T 161/96 Grundsatz des guten Glaubens (A125 Heranziehung allgemeiner Grundsätze): unvollständige Entrichtung der Einspruchsgebühr kann das EPA verpflichten, den Einsprechenden auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, falls
i) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhält, aus dem diese unvollständige Entrichtung hervorgeht,
ii) objektiv ausgeschlossen ist, daß der Einsprechende den Fehlbetrag vor Ablauf der Einspruchsfrist von sich aus entrichtet, und
iii) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist entrichten kann.

Ermäßigung/Rückerstattung der Einspruchsgebühr:

- G6/91** Die in A14(2) genannten Personen erwerben Anspruch auf Gebührenermäßigung nach R6(3) wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde- Prüfungs-, Einspruchs-, oder Beschwerdeverfahren in einer zugel. Nichtamtssprache einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern. Maßgebend dafür ob für einen Einspruch ein Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht ist nicht die Sprache des Anschreibens oder Formblatts sondern die Begründung [G6/91 mit Verweis auf T290/90]. [Kommentar: Begründung entspricht Schriften nach R55c]
- T 149/85** Sprachenprivileg gilt nur für Einsprechenden und nicht für den Vertreter
wenn in Sprache gem. *Art. 14 (2) und (3)*, dann *Art. 12.1 GebO + R. 6(3)* -> **20%** RiLi A XI 9.2.4
- T 290/90 Gebührenermäßigung wird im Einspruchsverfahren nur gewährt, wenn alle nach *R. 55 c*) erforderlichen Dokumente (auch Begründung) in Nicht-Amtssprache nach *Art. 14 (2)* eingereicht werden.

↗ Rückerstattung der Einspruchsgebühr, da Einspruch nicht als eingelegt gilt s. 9 10

Beschleunigung des Einspruchsverfahrens

Mitt 19.5.98 (DVO 03, S.108) ABI 98, 361: wenn EPA von Gericht oder Beteiligten informiert wird, dass ein Verletzungsverfahren anhängig ist

- RiLi D-VII 1.2:
- wenn das Prüfungsverfahren übermäßig lange gedauert hat
 - wenn Einspruchsverfahren überdurchschnittlich lange hingezogen
 - Beteiligter hat begründetes Beschleunigungsgesuch mit glaubhaft gemachten Gründen eingereicht
 - Von der Entscheidung sind andere Sachen wie Teilanmeldung abhängig
 - Nächster Bearbeitungsvorgang braucht nur geringe Zeit

T 290/90 wenn beschleunigtes Verfahren beantragt und Beschwerde wegen angeblicher Unzulässigkeit des Einspruchs eingelegt ist, wird (trotz eigentlich aufschiebender Wirkung der Beschwerde) das Einspruchsverfahren fortgeführt. Dabei gilt der Einspruch bis zur Entscheidung der BK als zulässig.

Verspätetes Vorbringen (Abs 1)

- T 718/98 sehr spät im Verfahren vorgebrachte Beweismittel, die wesentlich früher hätten eingebracht werden können, zum Stärken der eigenen Position ⇒ Verfahrensmisbrauch, und daher nicht zu berücksichtigen.
- T 481/99 Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sollten von der Einspruchskammer nur in Ausnahmefällen zugelassen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein verspätet vorgebrachter Einwand der Vorbenutzung, der relevant ist, automatisch außer Acht zu lassen wäre, weil neue Tatsachen zunächst durch eine Beweisaufnahme festgestellt werden müßten

Verzicht auf das Patent durch PI A 99(3)

DVO 03, S.576

RA11/82 Der Patentinhaber kann das Verfahren nicht durch ein an das EPA gerichtete Erklärung beenden. Er kann nur gegenüber den nationalen Ämtern verzichten. Erklärt er jedoch im Beschwerdeverfahren, dass er das Patent in der erteilten Fassung nicht aufrecht halten will, oder beantragt er den Widerruf und führt aus, dass er keine neuen Ansprüche einreichen will, so wird das Patent widerrufen. (Art 113 (2)) (auch T 73/84 T 186/84)

- T 73/84 Schnellste Art, das Patent zum Erlöschen zu bringen (kein Verzicht!) besteht in einem
- T 186/84 Antrag auf Widerruf + Nichtzustimmung zu den Unterlagen nach *Art. 113 (2) gebilligte Fassung+ Art. 102 Widerruf*

T 186/84: (Im Anschluss an **RA 11/82**, DVO 03, S.576, und **T 73/84**) Das Patent ist ohne Sachprüfung zu widerrufen, wenn ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren den Widerruf seines Patents beantragt. Der Widerruf des europäischen Patents (ohne weitere Prüfung der Patentfähigkeit) erfolgt auch, wenn der Patentinhaber erklärt, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und er auch keine geänderte Fassung vorlegt.

T 926/93 Hat der Einsprechende ausdrücklich den Widerruf des Patents oder den Widerruf in vollem Umfang beantragt ist der Einspruch auch dann als uneingeschränkt auszulegen wenn sich die Einspruchsgründe auf einen Teil des Patents beziehen, weil bereits die fehlende Patentfähigkeit eines einzigen unabhängigen Anspruchs zum vollständigen Widerruf des Patents in der erteilte Form führen muss.

- Bei Haupt- und Hilfsanträgen mit mehreren Ansprüchen genügt der Nachweis, daß pro Anspruchssatz ein einzelner Anspruch nicht gewährbar ist, um das Patent zu Fall zu bringen.

Beteiligung und Wechsel (Abs. 4)

T152/85 nur wenn man die Gebühr bezahlt hat, ist man Einsprechender und Beteiligter;

D / 6. Ist ein Einspruch unzulässig, so ist der Einsprechende nicht mehr Beteiligter;

T 197/88 Nach Art. 115 ist ein einwendender Dritter niemals Beteiligter, wenn Einsprechender den Einspruch zurückzieht endet die Beteiligtenstellung für Sachfragen, allerdings noch beteiligt für Kostenfragen

T78/95, T789/89

G 4/88 Übertragung der Einsprechendenstellung auf Erben implizit aus *R. 60 (2)*
Einsprechendenstellung kann zusammen mit jenem Bereich des Geschäftsbetriebs, auf den sich der Einspruch bezieht, an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden,

T 670/95 Die Stellung des Einsprechenden kann nicht rechtsgeschäftlich übertragen werden.

T 349/86 T 475/88 Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechnachfolge auf den Gesamtrechtsnachfolger über (Eingliederung oder Verschmelzung).

G 4/88 Auch kann sie zusammen mit dem Bereich des Geschäftsbetriebes oder Unternehmens eines Einsprechenden übergehen. Dies kann ebenfalls noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen.

T 670/95 Die Parteistellung wird jedoch erst dann erlangt, wenn der Übergang nachgewiesen wird.

Entscheidungen während des Verfahrens

T 390/86 Wenn Zwischenentscheidung (z.B. Hilfsantrag gewährbar) rechtskräftig wird, ist damit die Sachentscheidung endgültig getroffen. Im Stadium der Mitteilung nach *R. 56(8) EPÜ* ist kein Infragestellen mehr möglich

Ausschluß / Ablehnung von Mitgliedern

G 5/91 Gebot der Unparteilichkeit gilt auch für Mitglieder der 1. Instanz -> Art. 24 EPÜ im EV anwendbar

Befugnisse von Formalsachbearbeitern

G 1/02 Formalsachbearbeiter dürfen nach entscheiden, ob Einspruch wirksam eingelegt wurde (*R. 69(2) EPÜ*)

Siehe Bemerkungen zu Art 125

Artikel 100 - Einspruchsgründe (gemeinsam mit R55c zitieren!)

Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass

- der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentfähig ist ❶ ;
- (unzureichende Offenbarung) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;
- (unzulässige Erweiterung) 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 Artikel 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. ❷

❶ **G 9/91** A 54 Neuheit, A55 erf. Tätigkeit, A52 patentfähige Erfindung sind alles getrennte Einspruchsgründe

RA 17/90: DVO 03, S.587

Fehler in der Patentschrift haben keinen Einfluss auf den Inhalt des Patents. Verbindlich ist allein die dem Erteilungsbeschluss zugrunde gelegte Fassung.

❷ **Art. 123 (3) ./. Art. 100 c), bedenke G 1/93**

G 1/93: Art. 100 c) steht einem Patentanspruch entgegen, der ein beschränkendes Merkmal enthält, das in der ursprünglichen Fassung nicht enthalten war. Das Merkmal kann im Einspruchsverfahren auch nicht einfach gestrichen werden, da A123(3) entgegensteht. ⇒ Die Aufrechterhaltung des Patents ist nur möglich, wenn das fragliche Merkmal durch ein in den ursprünglichen Unterlagen enthaltenes Merkmal ohne Verstoß gegen A123(3) ersetzt werden kann.

Aber: Wenn das fragliche Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand des Patents leistet, steht A100c) der Aufrechterhaltung nicht entgegen.

G 2/88: Eine Änderung der Anspruchskategorie ist nicht nach Art. 123 (3) zu beanstanden, wenn der Schutzbereich nicht erweitert wird (z.B. Änderung von Stoffanspruch in Verwendungsanspruch dieses Stoffes)

❸ soll heißen: R87 geht (unterschiedliche Ansprüche für versch. Länder) aufgrund älterer nationaler und Europäischer Rechte

Artikel 52 – Patentfähige Erfindungen
Artikel 53 – Ausnahmen der Patentierbarkeit
Artikel 54 - Neuheit
Artikel 55 – Unschädliche Offenbarungen
Artikel 56 – Erfinderische Tätigkeit
Artikel 57 – Gewerbliche Anwendbarkeit

Artikel 76 - Europäische Teilanmeldung
Artikel 83 - Offenbarung der Erfindung
Artikel 101 - Prüfung des Einspruchs
Artikel 102 - Widerruf oder Aufrechterhaltung des eP
Artikel 118 - Einheitlichkeit
Artikel 123 - Änderungen
Regel 55 - Inhalt der Einspruchsschrift

Regel 57a - Änderung des europäischen Patents

Unbeschadet Regel 87 ❹ können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

Keine Einspruchsgründe bilden
(-> Einspruch unzulässig R56(1))

- Uneinheitlichkeit (Art. 82, T162/85, G1/91)
- Ansprüche sind nicht klar und deutlich (ist gemäß Art. 84 ein die Anmeldung betreffendes Erfordernis, wird nur berücksichtigt, wenn Änderungen im Einspruchsverfahren vorgenommen werden (T23/86)), dagegen mangelnde Klarheit des Offenbarungsgehaltes wohl Einspruchsgrund (T175/86)
- Abgrenzung "Oberbegriff", "kennzeichnender Teil" R29(1) (T99/85)
- Nichtnennung eines relevanten "Stand der Technik" (T220/85)
- die alleinige Behauptung, dass ein Prioritätsanspruch ungültig ist; ist jedoch wichtig um weiteren Stand der Technik vorbringen zu können
- ältere nationale Rechte bilden keinen Einspruchsgrund T550/88
- Verfahrensfehler in Prüfungsverfahren (z. B: daß WE zu Unrecht gewährt) T220/85
- eine mögliche nicht-begründete Wiedereinsetzung Art 122

Weiterer Ausschluss von Einspruchsgründen gemäß RiLi DIII 5:

- dem PI steht das Recht auf das Patent nicht zu (A60)
- die Patentansprüche sind nicht durch Beschreibung gestützt (A84), es sei denn es wird geltend gemacht, dass ihre Gegengstände durch die Beschreibung in der Patentschrift nicht ausreichend im Sinne von A100b) gestützt sind
- Form und Inhalt der Beschreibung/Zeichnungen entsprechen nicht den formalen Formschriften (R27, R32)
- Die Erfindernennung ist unrichtig
- Alleinige Behauptung Priorität ist ungültig (kann jedoch geprüft werden nach A100a) falls relevanter SdT entgegengehalten wird bei dem es auf den Priortag ankommt.

EINSPRUCHSGRÜNDE

NEUE EINSPRUCHSGRÜNDE IM EINSPRUCHSVERFAHREN.....	A 100 ₂ .
EINSPRUCHSGRÜNDE IM EINSPRUCHSVERFAHREN, NACH ÄNDERUNG DURCH PI.....	A 100 ₂
NEUE EINSPRUCHSGRÜNDE IM EINSPRUCHS-BESCHWERDEVERFAHREN.....	A 100 ₂
NEUE DOKUMENTE IM EINSPRUCHSVERFAHREN - AUFGREIFEN VON EINSPR.-GRÜNDE EINES ANDEREN EINSPRECHENDEN.....	A 100 ₂
UNZUREICHENDE OFFENBARUNG ALS EINSPRUCHSGRUND.....	A 100 ₃

Neue Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren:

G 9, 10/91: Neue Einspruchsgründe dürfen von Amts wegen nur geprüft werden, wenn sie der Aufrechterhaltung prima facie entgegenstehen.

T 736/95 Im Hinblick auf einen nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachten neuen Einspruchsgrund stellte die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 10/91 fest, dass das Ziel des Patenterteilungsverfahrens, ungültige Patente zu verhindern, im Vordergrund des erstinstanzlichen Verfahrens steht; damit gab sie zu erkennen, dass die erste Instanz zumindest prüfen muss, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant ist. Deshalb hätte die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall die Relevanz des nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrachten neuen Einspruchsgrunds prüfen müssen, bevor sie ihn für unzulässig erklärte.

G 9/91	selbes für abhängige Ansprüche, die nicht ausdrücklich angegriffen wurden: prima facie Gültigkeit in Frage => ja
---------------	--

T 83/93 Reaktivierung eines Einspruchsgrund nach 51 Monaten und neue Dokumente nach 40 Monaten Missbrauch (Kosten).

T 131/01 Wenn Neuheit der Einspruchsgrund, dann ist der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit kein neuer Einspruchsgrund (denn die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit setzt Neuheit voraus) und kann somit ohne das Einverständnis des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden.

Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren: nach Änderungen durch PI :

T 501/94 wenn PI Ansprüche ändert, ev. neue Einspruchsgründe.

G10/91 Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden sind gemäß Artikel 102 (3) in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen. Aber:

G 1/91 Ein im Einspruch geändertes Patent muss nicht einheitlich sein und auch

T 23/86 A 84 muss zwar auch im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden, sobald der PI Änderungen vornimmt, stellt aber selbst keinen Einspruchsgrund dar.

T 82/93 Änderungen gemäß Art. 123 (3) im Einspruch unzulässig, wenn "Verfahrenskategorie" in "Vorrichtungskategorie" geändert wird

T 648/96 Weisen die Ansprüche nach Änderung Unklarheiten auf, so sind diese gemäß Art 123 (2) (3) zu prüfen. Dieser Verfahrensmangel führt zu einer Zurückweisung nach Art. 10 VOBK

T 295/87 Änderungen am Patent im Einspruchsverfahren sind nur zulässig, wenn sie notwendig und sachdienlich i.S.v. R. 57 (1) und R. 58 (2) und/oder durch einen Einspruchsgrund veranlasst sind (**R. 57a** !! gilt **auch bei vorliegen älterer Rechte**)

Neue Einspruchsgründe im Einspruchs-Beschwerdeverfahren:

G10/91: Neue Einspruchsgründe dürfen nur mit Zustimmung des Patentinhabers geprüft werden (T27/95).

G 1/95: Ist der Einspruch auf Art. 100a) gerichtet und nur für Neuheit und erfinderische Tätigkeit substantiiert, so ist Art. 52(1) und (2) (patentfähige Erfindungen) ein neuer Einspruchsgrund, der nur mit Zustimmung des Patentinhabers geprüft wird.

G 7/95: Ist der Einspruch nur auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt, so kann die Beschwerdekammer ein der Neuheit entgegenstehendes Dokument im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit prüfen, obwohl es sich formal um einen neuen Einspruchsgrund handelt (so auch T 18/93).

G 4/97: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

T 274/95 wenn ein Einspruchsgrund ursprünglich geltend gemacht worden ist, dann aber in Einspruchsverhandlung fallengelassen worden ist, so muß Einspruchsabteilung diesen Grund nur dann abhandeln, wenn er "prima facie" der Aufrechterhaltung entgegensteht; die Wiedereinführung dieses Grundes in der Beschwerde **bedarf nicht der Zustimmung des PI** sondern ist im Ermessen der Beschwerdekammer

T 736/95 (Abl. 2001/06): Im Hinblick auf einen nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachten neuen Einspruchsgrund stellte die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **G 10/91** fest, dass das Ziel des Patenterteilungsverfahrens, ungültige Patente zu verhindern, im Vordergrund des erstinstanzlichen Verfahrens steht; damit gab sie zu erkennen, dass die erste Instanz zumindest prüfen muss, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant ist. Deshalb hätte die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall die Relevanz des nach A 100c) EPÜ vorgebrachten neuen Einspruchsgrunds prüfen müssen, bevor sie ihn für unzulässig erklärte.

T 131/01 Beim Angriff wegen mangelnder Neuheit, gestützt auf ein einziges Dokument muss der Wechsel auf den Einspruchsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit möglich sein; d.h. die Angabe, dass der Gegenstand des Streitpatent, falls dieser gegenüber dem einzigen Dokument als neu angesehen werden sollte, jedoch gegenüber diesem Dokument nicht erfinderisch ist, reicht für die Substantiierung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit aus.

T 986/93 Beschwerdekammer kann neuen Einspruchsgrund in Beschwerde prüfen, wenn sie meint, daß die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt hat, weil sie den Grund nicht geprüft hat

T694/01 Beitritt ist nur in dem Rahmen möglich in dem Einspruch bzw. Beschwerde anhängig. Kammer hatte Entscheidung über Ansprüche erlassen; in der Beschwerde ging es nur noch um die Anpassung der Beschreibung. → Ansprüche können nicht mehr durch neue Einspruchsgründe angegriffen werden.

Neue Dokumente im Einspruchsverfahren: Aufgreifen von Einspruchsgründen eines anderen Einsprechenden

T 501/94
T 198/88 Dokumente aus dem Patent, dem Prüfungsverfahren (T198/88) / Recherchenbericht (T 291/88) oder in Entgegenhaltungen (T501/94) genannte Dokumente befinden sich nicht automatisch im Einspruchsverfahren.

T 536/88 Ausnahme: als nächstkommender oder wesentlicher SdT im Streitpatent gewürdigt

T 154/95 Ein Einsprechender kann die Vorbenutzung eines anderen Einsprechenden aufgreifen, dessen Einspruch unzulässig war; es ist nicht relevant wie er zu den entgegengehaltenen Unterlagen und Beweismitteln gelangt.

T 270/94 Ein Einsprechender kann Argumente zu einem Einspruchsgrund eines weiteren Einsprechenden Vorbringen, auch wenn er selber diesen Einspruchsgrund nicht angeführt hat.

T 154/95 Ein Einsprechender, der einen zulässigen Einspruch eingelegt hat, kann die Argumente und Materialien eines anderen Einspruchs, der als unzulässig zurückgewiesen wurde, im Laufe des Verfahrens verwenden und vorbringen (Berücksichtigung dann nach den üblichen Kriterien, verspätetes Vorbringen vs. Relevanz, AEG Art.114)

Unzureichende Offenbarung als Einspruchsgrund: Art 100b) (Art. 83)

T 931/91 gelegentliches Misslingen unschädlich, wenn es nur einiger, sich in vertretbaren Grenzen haltender Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln.

T 156/91 maßgeblich ist die Offenbarung (Ansprüche + Beschreibung - Zusammenfassung - Prio; G 3/89) der Gesamtheit der Unterlagen.

T 665/90 zum Nachweis mangelnder Ausführbarkeit ist es erforderlich, daß Nacharbeitung bei Einhaltung der in den Beispielen (nicht Ansprüche!) genannten Bedingungen nicht gelingt

T 32/84 Erfindung ist ausreichend offenbart, wenn der Durchschnittsfachmann sie anhand eines in der Anmeldung dargelegten Prinzips, das zwar nicht in einer erfindungsgemäßen aber in einer anderen Figur dargelegt war, ohne zusätzliche Angaben und ohne erfinderische Tätigkeit nacharbeiten kann.

RiLi D-V 3.1.3 Zugänglichmachung; zu unschädlichen Offenbarungen RiLi C-IV 8.3

RiLi D-V 4 und C-II 4.1 Mangelnde Offenbarung

RiLi D-V 4.2 Mikroorganismen; C II 6

RiLi D-V 4.3 Beweislast; C II 4.11

RiLi D-V 4.4 Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

Unzulässige Erweiterung als Einspruchsgrund. A100c) (Art. 123)

G 1/93 wenn ein unzulässig aufgenommenes Merkmal lediglich den Schutzbereich einschränkt, aber keinen technischen Beitrag **siehe** zur Erfindung liefert, dann steht *Art. 100 c)* der Aufrechterhaltung nicht entgegen

↗ siehe Reformatio in Peius zu unzulässigen Änderungen die im Einspruchsverfahren eingeführt wurden.

T 82/93 Änderungen gemäß *Art. 123 (3)* im Einspruch unzulässig, wenn "Verfahrenskategorie" in "Vorrichtungskategorie" geändert wird

RiLi D-V 5 Unzulässige Erweiterung des Gegenstands; beachte A70(2) urspr. Fassung ausschlaggebend bei Verwendung einer zugelassene Nichtamtssprache

Siehe auch Art 123 (3)

RiLi D- V 6 Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs

Artikel 101 - Prüfung des Einspruchs

(1) Ist der Einspruch zulässig ¹, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. ²

(2) Bei der Prüfung des Einspruchs, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen (R 55-61a) ist, fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist ³ eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

¹ Entscheidung über Zulässigkeit durch Einspruchsabteilung T295/01

² T 328/87: Unzulässigkeit eines Einspruchs ist in jedem Stadium des Verfahrens und sogar noch im Beschwerdeverfahren festzustellen weil die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens ist

³ keine WB, da kein Rechtsverlust und keine Anmeldung

⁴ RA 15/98 Hilfsanträge möglich

⁵ neuen SdT würdigen verstößt nicht gegen A123(2) T 450/97 [Entscheidung bezieht sich allerdings auf Änderungen im Prüfungsverfahren]

⁶ **Mitt. EPA vom 14.07.89** (DVO 03,S. 400) (RiLi D-VI 7.2): Vorgehen bei Aufrechterhalten in geändertem Umfang:

- kann eP in der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit zu Äußerung (z. B. Mitt. R 58 (4)), so ergeht (zwingend) unmittelbar ein Zwischenbescheid.
- Diese Entscheidung kann auch am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet werden.
- Gegen den Zwischenbescheid wird die gesonderte Beschwerde zugelassen A106(3) (G1/88, T156/90, RiLi E-X 6.). ⁷
- Vor der Zwischenentscheidung ergeht keine Mitteilung nach R 58(4)
- Erst nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung wird die Mitteilung nach R 58(5) abgesetzt. Vorteil: keine unnötigen Kosten nach R 59 (5) in erster Instanz, falls Beschwerde eingelegt wird.

⁷ **G 1/88:** Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deshalb unzulässig, weil er es unterlassen hat, fristgerecht zu der Aufforderung nach R 58 (4) Stellung zu nehmen. eine gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) gegen eine solche Zwischenentscheidung ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn der PI auf Mitt. nach R. 58 (4) nicht reagiert.

⁸ WB(-), aber Nachfrist nach R 58(6); WE(+)

⁹ wenn nicht, erfolgt der Widerruf des Patents nach Art 102(4)

Regel 59 - 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 beigelegt und werden sie nach Aufforderung durch das Europäische Patentamt nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht das Europäische Patentamt das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

R 60 Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen

(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

Regel 56 – Verwerfung des Einspruchs als unzulässig

Regel 60 – Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen

Regel 61 – Rechtsübergang des europäischen Patents

Regel 61a – Unterlagen im Einspruchsverfahren

Regel 70 – Ladung zur mündlichen Verhandlung

Regel 87 – Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Artikel 113 - Rechtliches Gehör

(2) Bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber hat sich das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

Regel 57 - Vorbereitung der Einspruchsprüfung

(1) Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber den Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen. ⁴

(2) Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so teilt die Einspruchsabteilung gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 die Einsprüche den übrigen Einsprechenden mit.

(3) Die Einspruchsabteilung teilt die Stellungnahme des Patentinhabers und gegebenenfalls die Änderungen den übrigen Beteiligten mit und fordert sie auf, wenn sie dies für sachdienlich erachtet, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist hierzu zu äußern.

(4) Im Fall eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absätze 1 bis 3 absehen.

Regel 57a - Änderung des europäischen Patents

Unbeschadet Regel 87 [= R87 geht (untersch. Ansprüche für versch. Länder); z.B. aufgrund älterer nat. Rechte] können die Beschreibung ⁵, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. (A123(3) beachten)

Regel 58 - Prüfung des Einspruchs

(1) Alle Bescheide nach Artikel 101 Absatz 2 und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen werden den Beteiligten übersandt.

(2) In den Bescheiden, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, wird dieser gegebenenfalls aufgefordert, soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen.

(3) Die Bescheide, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, sind soweit erforderlich zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

(4) Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten mit, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, **nicht einverstanden** sind. ⁶

(5) Ist ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung nicht einverstanden, so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden; andernfalls fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf der in Absatz 4 genannten Frist 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 Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. ³ => siehe A 102

(6) Werden die nach Absatz 5 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie 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. ⁹

(7) In der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Absatz 5 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(8) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent in geän-

auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden; der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem ihm das Europäische Patentamt den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat.

(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. Das Verfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

R 61 Rechtsübergang des europäischen Patents

Regel 20 ist auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

R 61a Unterlagen im Einspruchsverfahren

Die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung [R 26-36] sind auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden

dertem Umfang aufrechterhalten wird, ist die der Aufrechterhaltung zugrundeliegende Fassung des europäischen Patents anzugeben.

EINSPRUCH: VERFAHRENSVERLAUF

WANN KANN ZULÄSSIGKEIT IN FRAGE GESTELLT WERDEN ?	A
101 ₂	
WELCHE ÄNDERUNGEN DURCH DEN PI SIND ZULÄSSIG ?	A
101 ₂	
BEFÜGNISSE DER EINSPRUCHSABTEILUNG / BK BEI DER EINSPRUCHSPRÜFUNG.....	A
101 ₂	
HILFSANTRÄGE.....	A
101 ₃	
RECHTLICHES GEHÖR + VERSPÄTETES VORBRINGEN IM EINSPRUCHSVERFAHREN	A
101 ₃	
ZWISCHENENTSCHEIDUNG UND BESCHWERDE DAGEGEN.....	A
101 ₃	
REFORMATIO IN PEIUS IM EINSPRUCHS-BESCHWERDEVERFAHREN.....	A
101 ₄	

Wann kann Zulässigkeit in Frage gestellt werden?

- RiLi D IV 5.1 Falls eine Unzulässigkeit nicht durch den Formalsachbearbeiter festgestellt wurde, oder wurde diese erst später eingebracht, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig. Hiergegen ist die Beschwerde gegeben.
- T 290/90 parallel zum Beschwerdeverfahren bzgl. Zulässigkeit eines Einspruchs ist das Einspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife voran zu treiben; der ggf. unzulässige Einspruch wird nach *Art. 106 (1) S.2* bis zur Beschwerdeentscheidung als zulässig behandelt.
- T 289/91 Wenn Einspruchsabteilung die Zulässigkeit nicht in Frage stellt, aber der Einsprechende diese angreift, dann muß dieser Vorwurf geprüft werden.
- T 522/94 Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist in jeder Phase des Einspruchs- und des anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens (anhand der Einspruchsschrift und etwaiger weiterer innerhalb der Einspruchsfrist eingereichter Unterlagen) von Amts wegen zu prüfen. Die Frage der Zulässigkeit kann und muß ggf. von der Kammer im Beschwerdeverfahren geprüft werden, selbst wenn sie dort erstmals aufgeworfen wird (Siehe T 289/91, T 28/93).
- G 4/97** Die Zulässigkeit eines Einspruchs wegen der Identität des Einsprechenden kann auch noch im Beschwerdeverfahren angegriffen werden.

Welche Änderungen durch den PI sind zulässig ?

- T 501/94 wenn PI Ansprüche ändert, ev. neue Einspruchsgründe.
- G10/91** Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden sind gemäß Artikel 102 (3) in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen. Aber:
- G 1/91** Ein im Einspruch geändertes Patent muss nicht einheitlich sein und auch
- T 23/86 A 84 muss zwar auch im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden, sobald der PI Änderungen vornimmt, stellt aber selbst keinen Einspruchsgrund dar.
- T 82/93 Änderungen gemäß *Art. 123 (3)* im Einspruch unzulässig, wenn "Verfahrenskategorie" in "Vorrichtungskategorie" geändert wird
- T 648/96 Weisen die Ansprüche nach Änderung Unklarheiten auf, so sind diese gemäß Art 123 (2) (3) zu prüfen. Dieser Verfahrensmangel führt zu einer Zurückweisung nach Art. 10 VOBK
- T 295/87** Änderungen am Patent im Einspruchsverfahren sind nur zulässig, wenn sie notwendig und sachdienlich i.S.v. *R. 57 (1)* und *R. 58 (2)* und/oder durch einen Einspruchsgrund veranlasst sind (**R. 57a** !! gilt **auch bei vorliegen älterer Rechte**)

Befugnis der Einspruchsabteilung / BK bei der Einspruchsprüfung

- G 9/91** Die Prüfungsbefugnis der Einspruchsabteilung und der BK hängt vom Umfang ab, in dem gemäß *R 55 c*) Einspruch eingelegt wurde; von vernichtetem Anspruch **abhängige Ansprüche** können jedoch auch dann geprüft werden, wenn sie nicht ausdrücklich angefochten wurden, sofern ihre Gültigkeit mit dem vorliegenden Material "*prima facie*" in Frage steht
- G 10/91** (T 9/87)
- G 10/91** Grundsätzlich prüft Einspruchsabteilung nur die Einspruchsgründe, die nach *Art. 99 (1)* ordnungsgemäß vorgebracht wurden. Ausnahmsweise kann sie im Wege der Amtsermittlung nach *Art. 114 (1)* auch andere Einspruchsgründe prüfen, die "*prima facie*" der Aufrechterhaltung entgegenzustehen zu scheinen
- T 293/88** Wird nur der Hauptanspruch angegriffen, dann darf Umfang des Einspruchs nicht so verstanden werden, daß das Patent mit allen ("*prima facie*" gültigen) Unteransprüchen widerrufen werden darf. Der Widerruf ohne weiteren Bescheid ist dann ein wesentlicher Verfahrensfehler, insbesondere wenn der PI noch beantragt, daß geänderte Ansprüche vorgelegt werden sollen.
- T 1019/92 Antrag auf "*Widerruf im vollem Umfang*" erfüllt das Erfordernis von *R. 55 (c)*. Auch wenn kein SdT gegen abhängige Ansprüche gerichtet ist, sind diese dann mit angegriffen;

Hilfsanträge

- T 234/86** Wenn Anmelder Haupt- und nachrangige Hilfsanträge gestellt hat, dann muß bei positiver Zwischenentscheidung über Erteilung des Hilfsantrags über die abgelehnten Haupt- und Hilfsanträge entschieden werden.
- T 5/89 Eine Entscheidung darf nur dann auf den Hauptantrag beschränkt werden, wenn der Anmelder alle Hilfsanträge zurückgenommen hat.
- RiLi E-X 3.** Hilfsanträge gelten als gebilligte Fassung . Die Anträge sind deshalb in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebenen oder gebilligten Reihenfolge zu behandeln
- RiLi D VI 7.2.2** Wird das Patent in geänderter Fassung, insbesondere nach Hilfsantrag, aufrecht gehalten, so erlässt die Abteilung eine Zwischenentscheidung nach Art 106 (3), gegen die die gesonderte Beschwerde zugelassen wird.
- T 796/90 u. bei territorial nicht vollständig überlappendem älteren europ. Recht erfolgt der Widerruf
T 117/90 in vollem Umfang, wenn kein (Hilfs-)Antrag auf Aufrechterhaltung für die im älteren Recht nicht benannten Staaten gestellt wird.

Rechtliches Gehör und verspätetes Vorbringen (↗ auch A114)

- G 4/92** Wenn ein Beteiligter im Inter-partes-Verfahren trotz ordnungsgemäßer Ladung der MV fernbleibt, darf eine Entscheidung zu seinen Lasten nicht auf erstmals in der MV vorgebrachte Tatsachen gestützt werden. Unter den gleichen Umständen können neue Beweismittel nur berücksichtigt werden, wenn sie vorher angekündigt waren und lediglich die Behauptungen des Beteiligten bestätigen. Neue Argumente können jedoch in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden (kein neuer Sachverhalt).
- T 360/86 Wird eine Zwischenentscheidung rechtskräftig so ist Sachentscheidung über Patentierbarkeit getroffen; sie kann nicht in R58(6) Stadium mehr in Frage gestellt werden.
- Art. 121* keine WB nach Ablauf der Erwidierungsfrist da kein Rechtsverlust eintritt (das Patent wird nicht unmittelbar widerrufen)
- T 275/89 soweit Gelegenheit zur Äußerung zu den tragenden Gründen der Entscheidung gegeben wurde besteht kein Anspruch auf einen weiteren Bescheid nach *Art. 101 (2)*
- T 867/92 werden die Ansprüche unter Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung geändert, so hat der Einsprechende das Recht, neue Dokumente vorzulegen. Erfolgt dies verzögert (jedenfalls dann erheblich, wenn Dokumente später als 9M (Einspruchsfrist) nach Änderung der Ansprüche vorgelegt werden) ist Kostenfolge möglich, wenn wegen der verspäteten Dokumente der Fall in der MV nicht abgeschlossen werden kann
- T 534/89 verspätetes Vorbringen einer dem Einsprechenden von Anfang an bekannten und von diesem verübten Vorbenutzung ist Verfahrensmißbrauch -> Zurückweisung ungeachtet der möglichen Relevanz, da ansonsten Verstoß gegen Grundsatz von Treu u. Glauben.
T 17/91
- T 501/94 Dokumente aus dem Patent, Prüfungsverfahren, Recherchebericht sind nicht automatisch im Einspruchsverfahren, verspätetes Vorbringen, außer als nächstkommender oder wesentlicher SdT im Streitpatent gewürdigt.
- RiLi D VI 7.2.1** Verfahrensrechtliche Voraussetzungen für eine Entscheidung.
Einverständnis des PI zu geänderter Fassung muss nicht in gesonderter ausdrücklicher Erklärung abgegeben werden; sie kann sich aus den Umständen ergeben, beispielsweise daraus dass er die geänderte Fassung eingereicht oder beantragt hat. Dies gilt auch für Fassungen die zum Gegenstand eines Hilfsantrages gemacht wurden.

Zwischenentscheidungen und Beschwerde dagegen

- G 1/88:** Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deshalb unzulässig, weil er es unterlassen hat, fristgerecht zu der Aufforderung nach R 58 (4) Stellung zu nehmen.

T 390/86	<i>Art. 102 (3) und R. 58 (4) schließen nicht aus, dass vor der Mitt. nach R. 58 (4) eine <u>Zwischenentscheidung über Sachfragen</u> ergeht, die nach Art. 106 (3) mit gesonderter Beschwerde angreifbar ist. Wird diese rechtskräftig erfolgt keine Fortsetzung des Verfahrens nach R. 58 (6) bezüglich dieser Sachfrage.</i>
T 156/90	Erklärt der Einsprechende seine <u>Zustimmung</u> (R. 58 (6)) zu noch vom PI vorzunehmenden Änderungen (und werden diese so durchgeführt), so ist die <u>Beschwerde</u> gegen die Aufrechterhaltung in der geänderten Fassung erfolglos, soweit sie sich auf das Argument des Einsprechenden stützt, er könne seine Zustimmung nicht aufrechterhalten.
T 89/90 D VI 7.2.2	nach der Mitteilung nach R. 58 (4) (soweit erforderlich) ist eine Zwischenentscheidung über aufrechterhaltbare Fassung nach Art. 102 (3) zulässig.
G 4/91 G 12/91 T 631/94	Aus den in G 4/91 und G 12/91 aufgestellten Grundsätzen zum Wirksamwerden einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergibt sich, dass eine Entscheidung in einer MV mit ihrer Verkündung in Kraft tritt (nicht erst mit Abgabe der schriftlichen Fassung an die Poststelle).

Reformatio in Peius in Einspruchs-Beschwerdeverfahren

G1/99	Begrenzte Ausnahme der Reformatio in Peius Bei Folge einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung (d.h. Ansprüche in Zwischenentscheidung genehmigt die unzulässige Änderung darstellen) 3 Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none">• Zuerst: <u>Aufnahme von einem/mehreren Merkmal(en)</u> (ursprünglich offenbart), die den Schutzbereich in der aufrechterhaltenen Fassung <u>beschränken</u>• Falls nicht möglich: <u>Aufnahme von einem/mehreren Merkmal(en)</u> (ursprünglich offenbart), die den Schutzbereich in der aufrechterhaltenen Fassung <u>ohne Verstoß gegen A123(3) erweitern</u>• Falls nicht möglich: <u>Streichung der unzulässigen Erweiterung</u> selbst wenn Einsprechender/Beschwerdeführer schlechter gestellt wird (<u>sofern nicht gegen A123(3) verstoßen wird!</u>).
T327/92	Grundsatz „Reformatio in peius“ kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass er auf jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage Anwendung findet (durch G1/99 bestätigt). Überprüfung im Rahmen des Beschwerdeantrags bedeutet nicht, dass er nur die für den Beschwerdeführer ungünstigsten Feststellungen der ersten Instanz Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, nicht aber die für ihn günstigsten
G 9/92	" <i>Reformatio in peius</i> ": Ist der <u>PI der alleinige Beschwerdeführer</u> gegen eine Zwischenentscheidung nach Art. 102 (3), so kann weder die BK noch der Einsprechende als Beteiligter nach Art. 107 S.2 die neue Fassung des Patents in Frage stellen. Ist der <u>Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer</u> gegen eine Zwischenentscheidung nach Art. 102 (3), so ist der PI primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung der Zwischenentscheidung zu verteidigen.

Artikel 102 - Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

(1) Ist die Einspruchsabteilung ❶ der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent. ❷ ❸

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen ❹ das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß

- a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden (R 58 (4)) ist, und
- b) die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist. (R 58 (4),(5): 2M (Einvernehmen)+3M (Zahlung) +2M (Nachfrist) = mehr als 7M)

(4) Wird die Druckkostengebühr für eine neue europä Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet (R 58(5)), so wird das europä Patent widerrufen.

(5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Patentinhaber eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche (R58(5)) in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind, einzureichen hat. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so wird das europäische Patent widerrufen.

❶ Die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung und anderer Stellen kann nach R 9 und den zugehörigen Durchführungsvorschriften vom Präsidenten besonders geregelt werden.

❷ G 1/90 Widerruf ist in Form einer Entscheidung auszusprechen, nicht Mitt nach R 69(2). Widerruf immer ex tunc!

❸ Änderungen siehe Regel 57a. RiLi D IV 5.3: z.B. auch ältere nationale Rechte s. auch A 101

D VI 2.1 Der Grundsatz, dass sich die Einspruchsabteilung an die jeweils letzte vom PI vorgelegte und/oder gebilligte Fassung zu halten hat, gilt auch im Einspruchsverfahren.

D VI 2.2 Erklärt der PI 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 PI den Antrag stellt das Patent zu widerrufen (RA 11/82)

❹ Mitt. EPA vom 14.07.89 (DVO 03,S.400) (RiLi D-VI 7.):

Vorgehen bei Aufrechterhalten in geändertem Umfang:

- kann eP in der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit zu Äußerung, so ergeht unmittelbar ein Zwischenbescheid.
- Diese Entscheidung kann auch am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet werden.
- Gegen den Zwischenbescheid wird die gesonderte Beschwerde zugelassen A106(3) (G1/88, T156/90, RiLi E-X 6.). ❺
- Vor der Zwischenentscheidung ergeht keine Mitt. nach R 58(4) ❻
- nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung wird die Mitteilung nach R 58(5) abgesetzt

❺ G 1/88 eine gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) gegen eine solche Zwischenentscheidung ❶ ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn der PI auf Mitt. nach R. 58 (4) nicht reagiert.

Artikel 65 - Übersetzung der europäischen Patentschrift ❶

Regel 9 - Zuständigkeit

Regel 16 - Teilweiser Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung

Regel 58 - Prüfung des Einspruchs (siehe Art. 101)

Regel 68 - Form der Entscheidungen

Regel 70 - Unterschrift, Name, Dienstsiegel

Regel 87 -Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Regel 89 - Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Regel 92 - Eintragungen in das europäische Patentregister

Artikel 68 - Wirkung des Widerrufs des europäischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

Artikel 103 - Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 102 Absatz 3 geändert worden, so gibt das Europäische Patentamt 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.

Artikel 109 - Abhilfe

(1) Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet, so hat es ihr abzuhelpfen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht.

(2) Wird der Beschwerde innerhalb drei Monats nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen.

Artikel 113 - Rechtliches Gehör

(2) Bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber hat sich das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

Regel 57a - Änderung des europäischen Patents

Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

Regel 58 Prüfung des Einspruchs

(1) Alle Bescheide nach Artikel 101 Absatz 2 und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen werden den Beteiligten übersandt.

(2) In den Bescheiden, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, wird dieser gegebenenfalls aufgefordert, soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen.

(3) Die Bescheide, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, sind soweit erforderlich zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

(4) Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten mit, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. ❶ [oder Zwischenentscheidung]

(5) Ist ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung nicht einverstanden, so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden; andernfalls fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf der in Absatz 4 genannten Frist 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 Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. ❷ ❸

(6) Werden die nach Absatz 5 erforderlichen Handlungen nicht

- 6 T 89/90** nach der Mitteilung nach *R. 58 (4)* (soweit erforderlich) ist eine Zwischenentscheidung
D VI 7.2.2 über aufrechterhaltbare Fassung nach *Art. 102 (3)* zulässig.
- 7** WB(-), aber Nachfrist nach R 58(6); WE(+)
- 8** zusätzlich auch erneute Übersetzung der Europäischen Patentschrift nach \rightarrow Art 65 (1)
- 9** wenn nicht erfolgt der Widerruf des Patents nach Art 102(4)
- 10** ErstrVO Art.5: Widerruf bzw. Aufrechterhaltung in geändertem Umfang hat entsprechende Auswirkung auf Erstreckungsstaaten, auch ggf. Übersetzung [analog zu A65(1) EPÜ]
- rechtzeitig vorgenommen, so können sie 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. **9**
- (7) In der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Absatz 5 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.
 (8) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, ist die der Aufrechterhaltung zugrundeliegende Fassung des europäischen Patents anzugeben.

Zustimmung und Widerruf (→ Verzicht nicht möglich)

G 1/90 Widerruf nach *A 102 (4)* oder *(5)* ist in Form einer Entscheidung auszusprechen, welche mit der Beschwerde anfechtbar ist. Kein Verzicht auf Patent nach Patenterteilung gegenüber EPA mehr möglich

RA 11/82 DVO (2003) S.576, Widerruf zwingend, wenn PI der Aufrechterhaltung nicht zustimmt (oder Antrag auf Widerruf stellt) und keine geänderte Fassung vorlegt (wichtig, da vor EPA im Einspruchsverfahren kein Verzicht) **Aber:** Erklärung eines "Verzichts" wird als Antrag auf Widerruf ausgelegt (**RiLi D VIII 1.2.5; T237/86**).

G 1/90 Wenn Patentinhaber nicht nach *R. 58 (5)* und *(6)* zustimmt wird das Patent durch Entscheidung widerrufen, *Art. 113 (2)* und *Art. 102 (3) a*

T237/86 Erklärung eines „Verzichts wird als Antrag auf Widerruf ausgelegt.

T473/98 Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, dass eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 102 (1)EPÜ, bei der die standardmäßige Entscheidungsformel benutzt wird, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird (2.4).
Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Feststellungen in einer Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als alleiniger Beschwerdeführer nicht vor einer reformatio in peius geschützt (2.1 bis 2.6).

G 12/91 Die Einspruchsabteilung ist mit Abgabe der Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung gebunden

RiLi D-VI 7.2.2 Wird das Patent in geänderter Fassung aufrecht gehalten, so erlässt die Abteilung eine Zwischenentscheidung nach A106 (3), gegen die die gesonderte Beschwerde zugelassen wird.

RiLi D VIII 1.2. Widerrufgründe

- Sachliche Gründe A102(1)
- fehlende Druckkostengebühr oder Übersetzung A102(4); A102(5)
- fehlende Anzeige der Bestellung eines neuen Vertreters nach 2-Monatsfrist nach R90(3)a nach einer Unterbrechung nach R90(1)c
- falls die beiden vorangehenden Handlungen nach Fristablauf aber vor Erlass der Entscheidung nachgeholt werden, es sei denn es wurde ein WE-Antrag gestellt

Widerruf bei mangelndem Interesse des Patentinhabers (s. auch RA 11/82)

Artikel 103 - Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

Ist das europäische Patent nach Artikel 102 Absatz 3 geändert worden, so gibt das Europäische Patentamt 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.

Artikel 14 - Sprachen des europäischen Patentamts

Regel 18 - Bekanntmachung der Erfindernennung

Regel 19 - Berichtigung der Erfindernennung

Regel 38 - Prioritätserklärung und –Unterlagen

Regel 54 – Urkunde über das europäische Patent

Regel 87 - Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Regel 62 - Form der neuen europäischen Patentschrift im Einspruchsverfahren

Regel 49 Absätze 1 und 2 (*Form der Veröffentlichung*) sind auf die neue europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden.

Regel 62a Neue Urkunde über das europäische Patent

Regel 54 ist auf die neue europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden.

RA 17/90 DVO 03, S.587, Fehler in der Patentschrift haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents. Verbindlich ist allein die dem Erteilungsbeschluss zugrunde gelegte Fassung.

Artikel 104 - Kosten

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit **1** entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet.

(2) Die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung setzt auf Antrag den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind. Gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist (*R 63(3)*) zulässig.

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten wird in jedem Vertragsstaat in bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats behandelt, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

1 Billigkeit einer abweichenden Kostenverteilung

Im EPÜ findet sich keine Definition der Billigkeit. In vielen Entscheidungen (z. B. **T 765/89**, **T 26/92** und **T 432/92**) wird allgemein gesagt, daß eine Kostenverteilung dann billig ist, wenn das Verhalten einer Partei nicht mit der zu fordernden Sorgfalt im Einklang steht, d. h. wenn Kosten durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden.

Folgende Fallkonstellationen:

- Dokumente und/oder Anträge werden verspätet vorgelegt.
- Der Antrag auf mündliche Verhandlung wird zurückgenommen oder eine Vertagung beantragt.
- Die Beschwerde oder der Einspruch wird zurückgenommen.
- Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung.
- Fälle von behauptetem Missbrauch des Verfahrens

2 RiLi D IX Kosten des Einspruchsverfahren

- Entscheidung über die Verteilung der Kosten
- zu berücksichtigende Kosten
- Prinzip der Billigkeit
- Kostenfestsetzungsverfahren
- Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung

Regel 74 - Kosten der Beweisaufnahme (siehe Kosten R 2)

- Das Europäische Patentamt kann die Beweisaufnahme davon abhängig machen, daß der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim Europäischen Patentamt einen Vorschuß hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird.
- Zeugen und Sachverständige, die vom Europäischen Patentamt geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten. Es kann ihnen ein Vorschuß auf diese Kosten gewährt werden. Satz 1 ist auch auf Zeugen und Sachverständige anzuwenden, die ohne Ladung vor dem Europäischen Patentamt erscheinen und als Zeugen oder Sachverständige vernommen werden.
- Zeugen, denen nach Absatz 2 ein Erstattungsanspruch zusteht, haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Verdienstausfall; Sachverständige haben Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit. Diese Entschädigung oder Vergütung wird den Zeugen und Sachverständigen gezahlt, nachdem sie ihrer Pflicht oder ihrem Auftrag genügt haben.
- Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der Anwendung der Absätze 2 und 3 fest. Das Europäische Patentamt zahlt die nach den Absätzen 2 und 3 fälligen Beträge aus.

Artikel 106 - Beschwerdefähige Entscheidungen

- Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein.
- Eine Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens ist mit der Beschwerde nur anfechtbar, wenn der Betrag eine in der Gebührenordnung bestimmte Höhe übersteigt.

Regel 9 - Geschäftsverteilung für die erste Instanz**Regel 68 - Form der Entscheidungen****Regel 89 - Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen****Regel 2 Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im mündlichen Verfahren**

(3) In der Beweisaufnahme können sich die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen, die sich in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts oder der Vertragsstaaten nicht hinlänglich ausdrücken können, einer anderen Sprache bedienen. Ist die Beweisaufnahme auf Antrag eines Beteiligten angeordnet worden, so werden die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen mit Erklärungen, die sie in anderen Sprachen als den Amtssprachen des Europäischen Patentamts abgeben, nur gehört, sofern der antragstellende Beteiligte selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt; das Europäische Patentamt kann jedoch die Übersetzung in eine seiner anderen Amtssprachen zulassen.

(4) Mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts kann in einem mündlichen Verfahren jede Sprache verwendet werden.

(5) Das Europäische Patentamt übernimmt, soweit erforderlich, auf seine Kosten die Übersetzung in die Verfahrenssprache und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen, sofern ein Beteiligter nicht selbst für die Übersetzung zu sorgen hat.

Regel 63 - Kosten 2

- Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. Es können nur die Kosten berücksichtigt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten.
- Dem Antrag auf Kostenfestsetzung sind eine Kostenberechnung und die Belege beizufügen. Der Antrag ist erst zulässig, wenn die Entscheidung, für die die Kostenfestsetzung beantragt wird, rechtskräftig ist. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, daß sie glaubhaft gemacht werden. [*kostenlos, wenn Vorschlag Kostenfestsetzung angenommen, sonst Antrag R 63(3)*]
- Der Antrag auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen und zu begründen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebühr (*50,-€; Art.2, Nr.16 GebO*) entrichtet worden ist.
- Die Einspruchsabteilung entscheidet über den in Absatz 3 genannten Antrag ohne mündliche Verhandlung.

Kostenverfahren Beteiligte

T 789/89 Einsprechender bleibt am Kostenverfahren beteiligt auch wenn er mit Rücknahme seines Rechtsmittels aus dem Verfahren ausscheidet (d.h. Einspruch zurücknimmt)

Keine Kostenentscheidung

J 38/92 keine Kostenverteilung im Umschreibungsverfahren (s. **R. 20**)

T 525/88 Keine Kostenverteilung, wenn spätes Vorbringen nur Dokumente betrifft, die die Entscheidung mangels Relevanz nicht beeinflussen.

T 170/83 Ein Fehler (hier: ein das Verfahren auslösender Fehler) ist allein kein ausreichender Grund für Kostenauflegung, auch wenn er die Kosten der anderen Partei erhöht. Es muß ein Missbrauch vorliegen.

T 605/92 Beschwerde ohne neue Argumente ist grundsätzlich kein Verfahrensmisbrauch.

st. Rsp. zB
T 125/89 Wahrnehmung einer MV rechtfertigt auch dann keine abweichende Kostenverteilung, wenn keine neuen Argumente vorgebracht werden.

T 717/95 keine Kostenverteilung, wenn der Beschwerdegegner eine Fehlinterpretation der Entgegenhaltung vornahm.

T 29/96 keine Kostenverteilung, wenn der Patentinhaber 4 Tage vor der mündlichen Verhandlung auf das Patent verzichtet.

T 544/94 keine Kostenverteilung, wenn angekündigtes Fernbleiben.

RiLi D-IX 1

Abweichende Kostenverteilung

T 338/90 Bei Verfahrensmisbrauch, z.B. wenn die Nichtteilnahme an MV erst unmittelbar vorher mitgeteilt wird. Kosten der anderen Partei werden dann vermutet.

T 596/89 Bei verspätetem Vorbringen von Dokumenten und Argumenten. Liegen keine triftigen Gründe für Verspätung vor, werden höhere Kosten vermutet, wobei die Relevanz der verspäteten Dokumente unerheblich ist

T 326/87 Die Kosten für Zurückverweisung trägt, wer relevantes Dokument verspätet vorbringt

T 930/92 wenn eine geladene Partei nicht erscheint, ohne das EPA zu informieren, kann es gerechtfertigt sein, daß diese die Kosten der erschienenen Parteien, und u.U. auch für einen den berufsmäßigen Vertreter instruierenden Angestellten trägt.

T 117/86 "Beweisaufnahme" in *Art. 107 (1)* schließt die Entgegennahme von Beweismitteln aller Art ein.

T 416/87 Zu den Beweismitteln gehören auch Druckschriften (*Art. 117 (1) c*). Werden diese nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht, so kann Erstattung der Mehrkosten des anderen Beteiligten wegen Billigkeit angeordnet werden, selbst wenn keine MV stattfindet

T 789/89 u.
T 765/89 Die Rücknahme des Einspruchs (T 789/89) oder der Beschwerde (T 765/89) läßt die Beteiligung hinsichtlich des Kostenverteilungsverfahrens unberührt.

T 434/95 Fernbleiben von beiderseits hilfsweise beantragten MV ohne Info.

Befugnis zur Kostenfestsetzung A104(2)

T 934/91 Beschwerdekammer, die über Kostenantrag entscheidet hat nach *Art. 111 (1)* auch die Befugnis, die Kosten nach *Art. 104 (2)* festzusetzen.

Artikel 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

(1) Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, 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. ①

(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. Im übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist. ②

① Zu Art 105 (1):

- Wenn die 3-Monatsfrist endet bevor die 9-Monatsfrist der Einspruchseinlegung zu Ende ist, wird der Beitritt wie ein normaler Einspruch gemäß Art. 99 behandelt.
- Es ist strittig, ob die 3-Monats-Frist ab Verwarnung oder ab Erhebung der Klage läuft.

② Zu Art 105 (2):

D-IV, 5.6: Die Zulässigkeit des Beitritts wird entsprechend der Zulässigkeit des Einspruchs geprüft.

- Die Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens gilt als öffentlich existent und damit als erlassen, wenn sie an die interne Poststelle des EPA gegeben wurde (**T 631/94, G12/91, Anm. R.68**).

Artikel 99 – Einspruch

Regel 1 – Ausnahmen von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren

Regel 55 – Inhalt der Einspruchsschrift

Regel 56 – Verwerfung des Einspruchs als unzulässig

Regel 57a – Änderung des europäischen Patents

Regel 58 – Prüfung des Einspruchs

Regel 59 – Anforderung von Unterlagen

Regel 60 – Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen

Regel 61 – Rechtsübergang des europäischen Patents

Regel 61a – Unterlagen im Einspruchsverfahren

Regel 69 – Feststellung eines Rechtsverlustes.

Regel 57 – Vorbereitung der Einspruchsprüfung

(1) Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber den Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen.

(2) Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so teilt die Einspruchsabteilung gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 die Einsprüche den übrigen Einsprechenden mit.

(3) Die Einspruchsabteilung teilt die Stellungnahme des Patentinhabers und gegebenenfalls die Änderungen den übrigen Beteiligten mit und fordert sie auf, wenn sie dies für sachdienlich erachtet, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist hierzu zu äußern.

(4) Im Fall eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absätze 1 bis 3 absehen.

T 1026/98 (AbI. 2003, 441); Vorlage an GBK

I. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretene fortgesetzt werden?

II. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird: Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitsanforderungen des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

G 4/91: Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung wird mit Erlass (Verkündung oder Abgabe zur internen Poststelle) der Entscheidung ● - unabhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft - abgeschlossen. ⇒ Danach ist ein Beitritt nicht mehr möglich. Der Beitritt innerhalb der zweimonatigen Beschwerdefrist ist wirkungslos, wenn keine Beschwerde eingelegt wird. Beitritts-erklärung während der Beschwerdefrist bleibt ohne Wirkung, wenn von keinem Beteiligten Beschwerde eingelegt wird, d.h. kein Beitritt ohne anhängiges Einspruchsverfahren;

G7/91, G8/91: Rücknahme der Beschwerde führt zu sofortigen, automatischen Ende des Verfahrens; es ist keine Entscheidung mehr notwendig [Kommentar: *späterer Beitritt des Patentverletzers nicht mehr möglich, selbst wenn dieser am selben Tag aber später Beitritt*]

T517/97 Rücknahme der Beschwerde wird bei Eingang bei EPA wirksam. Wird danach (wenn auch am selben Tag!) der Beitritt erklärt, so ist der Beitritt nicht wirksam.

G 12/91
T 631/94 Beitrittsmöglichkeit endet im schriftlichen Verfahren mit Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle.

G 1/94 Beitritt auch im Beschwerdeverfahren zulässig. Beitretender kann alle Einspruchsgründe nach Art. 100 geltend machen, auch wenn diese von der Einspruchsabteilung noch nicht geprüft waren (auch T338/89). Hier kommt i.d.R. eine Rückverweisung in Frage. Aber:

T694/01 Beitritt nur in dem Rahmen in dem der Einspruch noch anhängig ist. Geht es im Beschwerdeverfahren nur noch um die Anpassung der Beschreibung, so können Ansprüche nicht mehr in Frage gestellt werden.

T 296/93 Die Beitrittsfrist von 3M läuft ab dem "ersten" anhängigen Verletzungsverfahren.

T 195/93 ein Verwarnungsschreiben gilt noch nicht als Klageerhebung, und rechtfertigt daher noch keinen Beitritt.

T27/92 bei Beitritt in Beschwerde muß der Beitretende nur Einspruchs- nicht jedoch die Beschwerdegebühr bezahlen, sofern noch andere ursprüngliche Einsprechende. **ABER:**

T 392/97
T1038/00
G 4/03

Beitritt nur in laufende Fristen, MV wird durch Beitritt nicht verschoben.

Beteiligter am Einspruchsverfahren, der keine Beschwerde eingelegt hatte, kann nicht nach Art. 105 EPÜ dem BV beitreten
anhängig: Ist nach Rückzug des einzigen Beschwerdeführers BV mit Beigetretenem noch anhängig? Zahlg. der Beschwerdegebühr notwendig?