

Die Geltendmachung von weiteren Einspruchsgründen nach Ablauf der Einspruchsfrist vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt, insbesondere in der Beschwerde

Ralf Sieckmann*)

I. Einführung

II. Nachgebrachte Einspruchsgründe im deutschen Einspruchsverfahren

1. Das erstinstanzliche Verfahren vor dem DPA
2. Das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht
 - a) Die BGH-Entscheidung "Aluminium-Trihydroxid"
 - b) Wertung in der Literatur
 - c) Eigene Meinung
3. Das Verfahren vor der Patentabteilung nach Rückverweisung
 - a) Keine Sachentscheidung der Patentabteilung
 - b) Wesentlicher Verfahrensmangel
 - c) Wesentliche neue Umstände
 - d) Erlaß der erforderlichen Anordnungen

III. Nachgebrachte Einspruchsgründe vor dem EPA

1. Das erstinstanzliche Verfahren vor dem EPA
2. Das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer
 - a) Die Leitentscheidungen G 9/91 und G 10/91
 - b) Kommentierung in der Literatur
 - c) Der neue Einspruchsgrund gemäß G 1/95
 - d) Eigene Meinung
3. Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung nach einer Zurückverweisung
 - a) Wesentlich neue Umstände
 - b) Erheblich geänderter Ansprüche
 - c) Prüfung noch nicht abschließend geprüfter Einspruchsgründe
 - d) Ausübung von Formerfordernissen des Europäischen Patentamts
 - e) Wesentlicher Verfahrensmangel

IV. Ausblick

I. Einführung

Ein im Rahmen der europäischen Patentharmonisierung ergangener Beschluß des BGH (X ZB 11/92 vom 10.01.1995; Aluminium-Trihydroxid, nach IUPAC richtig: Aluminiumtrihydroxid)¹⁾ sowie ein gerade von der Großen Beschwerdekammer des EPA entschiedener Fall^{2,3,4)} zur Geltendmachung von Einspruchsgründen, die erst nach Ablauf der Einspruchsfrist - (im folgenden kurz nachgebrachte Gründe genannt) durch die Einsprechende bzw. die Patent- bzw Einspruchsabteilung / das Bundespatentgericht bzw. die Beschwerdekammer ins Einspruchsverfahren eingeführt worden sind, wird zum Anlaß genommen, die inzwischen unübersichtlich gewordene Rechtsprechung des EPA im Vergleich zur entsprechenden Praxis des Deutschen Patentamts und der Rechtsprechung der Instanzgerichte im deutschen Einspruchsverfahren aufzuzeigen.

II. Nachgebrachte Einspruchsgründe im deutschen Einspruchsverfahren

Nach PatG §§ 21 Abs. 1 i.V.m. 59 Abs. 1 Nr. 3 kann grundsätzlich ein deutsches Patent widerrufen werden, wenn

1. der Gegenstand des Patents nicht patentfähig ist, z.B. weil keine Erfindung nach PatG § 1 Abs. 2 vorliegt, die Erfindung kraft Gesetz nach PatG § 2 ausgeschlossen ist, wegen fehlender Neuheit, fehlender erfinderischer Tätigkeit oder fehlender gewerblicher Anwendbarkeit,
2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,
3. der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme),
4. der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

Weiterhin kann nach Ablauf der Einspruchsfrist ein vermeintlicher Patentverletzer nach PatG § 59 Abs. 2 während des anhängigen Einspruchs(beschwerde)verfahrens

beitreten⁵⁾ und sich hierbei nach Meinung des Schrifttums auf sämtliche Einspruchsgründe stützen.⁶⁾

1. Das erstinstanzliche Verfahren vor dem DPA

Grundsätzlich bestimmt PatG § 59 Abs. 3 i.V.m. § 46 Abs. 1, daß bei einem zulässigen Einspruch die Patentabteilung als erstinstanzliches Gremium nach dem Untersuchungsgrundsatz sowohl nachgebrachte Einspruchsgründe berücksichtigen muß als auch selbst neue Einspruchsgründe in das Verfahren einführen kann.⁷⁾ Nach PatG § 61 Abs. 1 Nr. 2 wird das Verfahren auch dann fortgesetzt, wenn der Einsprechende seinen Einspruch zurückgenommen hat. Eine natürliche Grenze findet man aber in solchen Fällen, wenn der Einspruch ausschließlich auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt worden ist und die erste Instanz (Patentabteilung) ohne Mithilfe des ausgeschiedenen Einsprechenden keine sachdienlichen Ermittlungen anstellen kann.⁸⁾

Dies wurde auch vom BGH¹⁾ bestätigt, wo festgestellt worden ist:

Das deutsche Patentamt hat im Einspruchsverfahren in erster Linie die von den Beteiligten ordnungsgemäß vorgebrachten Einspruchsgründe zu prüfen. Es kann jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen anstelle dieser Gründe oder zusätzlich von Amts wegen auch weitere Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 PatG in das Verfahren einbeziehen und gegebenenfalls zur Grundlage eines Widerrufs machen.

2. Das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht

a) Die BGH-Entscheidung "Aluminium-Trihydroxid"

Dort wird ausgeführt, daß grundsätzlich zwar PatG § 87 Abs. 1 bestimme, daß das Patentgericht den Sachverhalt von Amts wegen erforscht und an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden ist. Dabei kann es sich unter Benutzung aller ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten selbst oder unter Inanspruchnahme verwaltungsbehördlicher Amtshilfe oder Rechtshilfe von allen für die Entscheidung wesentlichen Umständen Kenntnis verschaffen. Der Untersuchungsgrundsatz sage aber nichts darüber aus, ob die Verfügung über den Gegenstand des Verfahrens dem Gericht oder den Beteiligten zustehe. Vor allem folge aus diesem Grundsatz nicht die Befugnis des Bundespatentgerichts, dem Beschwerdeverfahren einen anderen, von den Beteiligten oder dem Deutschen Patentamt im Einspruchsverfahren nicht ordnungsgemäß eingeführten

Widerrufsgrund zugrunde zu legen und hierauf die Entscheidung der Beschwerde zu stützen. Das Bundespatentgericht dürfe daher nur nach PatG § 99 i.V.m. ZPO §§ 308, 536, 559 im Rahmen der Anträge der Beteiligten und den von diesen geltend gemachten Gegenstand zu erkennen.⁹⁾

b) Wertung in der Literatur

Bartenbach referiert in seiner Übersicht über das zweite Halbjahr 1995 den wesentlichen Inhalt der Aluminium-Trihydroxid-Entscheidung und betont, daß das Bundespatentgericht keine Verfügungsbefugnis über das Beschwerdeverfahren hat. Insbesondere die Funktion des BPatG als Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit spreche gegen die Befugnis, von Amts wegen erstmalig neue Einspruchsgründe nach PatG § 21 I in das Verfahren einzuführen. Er stellt aber fest, daß der BGH es offengelassen hat, ob ausnahmsweise ein neuer Einspruchsgrund dann in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden kann, wenn der Patentinhaber damit einverstanden ist.¹⁰⁾

In dem Aufsatz "Einspruchsbeschwerdeverfahren - quo vadis" stimmt die Präsidentin des Bundespatentgerichts Sedemund-Treiber dem Bundesgerichtshof in vorgenannter Entscheidung insofern zu, daß in Rahmen der Einspruchsbeschwerde der Fall nur im Umfange des erstinstanzlichen Streitgegenstandes überprüft werden solle.¹¹⁾ Sofern man die Beschwerde im Einspruchsverfahren als echtes Rechtsmittel ansehe, so folge dies aus dem Devolutiveffekt, wonach der gesamte Streitstoff von der Vorinstanz an das Rechtsmittelgericht weitergeleitet wird. Allerdings umfasse dieser Devolutiveffekt eines Rechtsmittels nach den Grundsätzen des deutschen Rechtsmittelrechts den gesamten Streitgegenstand der Vorinstanz ohne Beschränkung auf die in der Vorinstanz tatsächlich behandelten einzelnen Gesichtspunkte, weil das Bundespatentgericht auch den Streitfall neu verhandeln soll. Einschränkungen dieser Regelung seien durch das PatG nicht vorgesehen und ließen sich auch aus der Entstehungsgeschichte des Bundespatentgerichts nicht herleiten. Insofern umfasse der dem Bundespatentgericht aufgrund des Devolutiveffekts angefallene Streitstoff grundsätzlich sämtliche Widerrufsgründe, auch wenn das Patentamt diese nicht ausdrücklich behandelt habe.

Die Meinung in dem vorgenannten Entscheidung, der vorgenannte Devolutiveffekt könne nur im Rahmen des Rechtsmittelantrags überprüft werden, lehnt Sedemund-Treiber ab, da eine derartige Beschränkung nach der derzeitigen Rechtsprechung immer nur quantitativ, beispielsweise in Hinblick auf einen Teilwiderruf, nicht aber qualitativ, in Form der Bindung an bestimmte Widerrufsgründe, anerkannt werde.¹²⁾ Eine derartige qualitative Beschränkung auf die Widerrufsgründe der ersten Instanz lasse sich weder aus der fristgebundenen Einspruchs begründung, noch aus der

fehlenden Dispositionsbefugnis, noch aus einer Analogie zum Nichtigkeitsverfahren, zur verwaltungsrechtlichen Anfechtungsklage oder aus einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens herleiten.

c) Eigene Meinung

Die vorstehenden Ausführungen von Sedemund-Treiber und die Differenzierung des Streitgegenstandes des Beschwerdeverfahrens, der nach Ihrer Kategorisierung grundsätzlich entweder quantitativ-gegenständlich (Widerruf im Umfange bestimmter Ansprüche, einer Anspruchskategorie) oder qualitativ gegenständlich (nur zu speziellen / ursprünglichen Widerrufsgründen) durch die Anträge des Beschwerdeführers beschränkt werden kann, vermögen nicht zu überzeugen.

Bezüglich der auch vom BGH angesprochenen fehlenden Dispositionsbefugnis des BPatG über das Beschwerdeverfahren vertritt sie die Ansicht, diese Befugnis betreffe nur das Recht der Parteien zur Eröffnung, Beendigung und auch eine gegenständliche Begrenzung des Verfahrens, sofern dies von der Sache her möglich ist. Darüber, ob die Begrenzung des Streitgegenstandes der Vorinstanz durch engere Rechtsmittelanträge vorgenommen werde und unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten das befaßte Gericht den im Rahmen der Dispositionsmaxime vorgelegten Streitstoff inhaltlich überprüfen kann, sagte die Dispositionsmaxime als solche nichts aus.

Demgegenüber wird aber im Kommentar zum Patentgesetz von Benkard darauf hingewiesen, daß die Sachprüfung im Rahmen der Anträge zu erfolgen hat, die Verfügungsbefugnis dem Beschwerdeführer zusteht, also eine Entscheidung im Rechtsmittelverfahren nur insofern abgeändert werden darf, als diese Abänderung beantragt ist, d. h. es darf nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers erkannt werden (*reformatio in peius*) und ihm auch nicht mehr zuerkannt werden darf, als er beantragt (*ne ultra petita*).¹³⁾ Dort sucht man auch vergeblich den ausdrücklichen Hinweis, im Rahmen der Überprüfung durch das BPatG sollten auch neue **Einspruchsgründe** herangezogen werden. Vielmehr wird nur von der Heranziehung neuer **Tatsachen** gesprochen. Aus diesen beiden Grundsätzen der Verfügungsbefugnis ergibt sich meiner Meinung nach auch, daß das BPatG nicht als deus ex machina, wie in der Vorentscheidung zu Aluminium-Trihydroxid geschehen, ex officio einen neuen Einspruchsgrund heranzieht, also, zwar noch im Rahmen des Antrags des Beschwerdeführers auf Widerruf des Patents, befindet, aber ansonsten von der Entscheidungsfindung den Beschwerdeführer, der im Rahmen mangelnder Patentfähigkeit plädieren wollte, erstaunt, wenn nicht überrascht, hat. Dies erscheint sicherlich nicht wünschenswert und liegt auch ersichtlich nicht innerhalb des

Verfügungsgrundsatzes, den Beschwerdeführer auf diese Art zu einer erfolgreichen Beschwerde zu verhelfen und vielleicht zu bevormunden.

3. Das Verfahren vor der Patentabteilung nach Rückverweisung

Dieser vergleichsweise seltene Fall, bei dem das Bundespatentgericht Beschwerden nach PatG § 79 Abs. 3 Nr. 1 an das Deutsche Patentamt zurückverweist, kann auftreten, wenn

1. das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2. das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet,
3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.
4. Weiterhin kann das Bundespatentgericht bei einer begründeten Beschwerde der Patentabteilung nach PatG § 99 i.V. m. ZPO § 575 die erforderlichen Anordnungen übertragen.

a) Keine Sachentscheidung der Patentabteilung

Nach der ersten Möglichkeit kann vom Bundespatentgericht eine Rückverweisung angeordnet werden, wenn der erstinstanzliche Beschluß auf Grund von formalen Gründen wie beispielsweise Erweiterung der Anmeldung usw. erfolgte, die in der Beschwerde beseitigt oder als nicht vorhanden festgestellt worden sind.¹⁴⁾

b) Wesentlicher Verfahrensmangel

Nach der Rechtsprechung ist der häufigste wesentliche Verfahrensmangel im Verfahren vor der Patentabteilung ein Verfahrensfehler wie die Versagung rechtlichen Gehörs,¹⁵⁾ Verletzung der Begründungspflicht.

c) Wesentliche neue Umstände

Dieser Fall tritt dann auf, wenn im Beschwerdeverfahren das Patent mit wesentlich geänderten Ansprüchen weiterverfolgt wird oder neue relevante Beweismittel, z.B. Entgegenhaltungen, Versuche eingereicht werden.¹⁶⁾

d) Erlaß der erforderlichen Anordnungen

Dies erfolgt immer dann, wenn das Bundespatentgericht ohne die Hilfe der Patentabteilung nicht zu einem Verfahrensabschluß gelangen kann. Die Patentabteilung ist, ebenso wie in den vorgenannten Fällen a) bis c) an die rechtlichen Beurteilungen des Bundespatentgerichts (*res judicata*) gebunden und darf nur noch im Rahmen der verbleibenden Anordnungen entscheiden.¹⁷⁾

III. Nachgebrachte Einspruchsgründe vor dem EPA

Nach EPÜ Art. 99 Abs. 1 i.V.m. 100 Abs. 1 kann durch einen Einsprechenden, nicht aber den Patentinhaber selbst¹⁸⁾, der Widerruf eines europäischen Patent beantragt werden, wenn

1. der Gegenstand des Patents nach Art. 52 bis 57 nicht patentfähig ist, z.B. weil keine Erfindung nach Art. 52 Abs. 2 vorliegt, die Erfindung kraft Gesetz nach Art. 53 ausgeschlossen ist, wegen fehlender Neuheit nach Art. 54, fehlender erfinderischer Tätigkeit nach Art. 56 oder fehlender gewerblicher Anwendbarkeit nach Art. 57,
2. das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;
3. 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 beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann ein vermeintlicher Patentverletzer nach Art. 105 EPÜ während des anhängigen Einspruchs(beschwerde)verfahrens beitreten und sich hierbei auf sämtliche Einspruchsgründe stützen.¹⁹⁾

1. Das erstinstanzliches Verfahren vor dem EPA

Grundsätzlich bestimmt EPÜ Art. 114 Abs.1, daß bei einem zulässigen Einspruch die Einspruchsabteilung als erstinstanzliches Gremium nach dem Untersuchungsgrundsatz nachgebrachte Einspruchsgründe berücksichtigen kann als auch selbst neue Einspruchsgründe in das Verfahren einführen kann²⁰⁾, aber auch

derartige Einspruchsgründe als verspätet vorgebracht nach EPÜ Art. 114 (2) zurückweisen kann, beispielsweise bei nicht ausreichender Begründung einer unzureichenden Offenbarung.²¹⁾ In der Entscheidung G 09/91²²⁾ und der parallelen Stellungnahme G 10/91²³⁾ hat die Große Beschwerdekammer bezüglich der Befugnis u.a. der Einspruchsabteilungen zur Prüfung nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgebrachter und substantierter Einspruchsgründe grundsätzlich festgestellt:

Eine Einspruchsabteilung ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55c EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die *prima facie* der Aufrechterhaltung des Europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

Nach EPÜ Art. 101 Abs. 1 i.V.m. Regel 60 Abs. 2 S. 2 wird das Verfahren auch dann fortgesetzt, wenn der Einsprechende seinen Einspruch zurückgenommen hat.²⁴⁾ Eine natürliche Grenze findet dies, wenn der Einspruch beispielsweise ausschließlich auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt worden ist und die Einspruchsabteilung ohne Mithilfe des ausgeschiedenen Einsprechenden keine sachdienlichen Ermittlungen anstellen kann.²⁵⁾ Eine weitere Grenze für den nur ausnahmsweise anzuwendenden Amtsermittlungsgrundsatz liegt dann vor, wenn die Einspruchsabteilung den Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung mit einem neuen Einspruchsgrund einschließlich einer neuen Beanstandung überrascht und insofern sein rechtliches Gehör verletzt. Dies führt nicht nur zu einer Rückverweisung an die Einspruchsabteilung, sondern auch zu einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr.²⁶⁾

2. Das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer

a) Die Leitentscheidungen G 9/91 und G 10/91

In der Entscheidung G 09/91²²⁾ und der parallelen Stellungnahme G 10/91²³⁾ hat die Große Beschwerdekammer bezüglich der Befugnis der Beschwerdekammern zur

Prüfung nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgebrachter und substantiierter Einspruchsgründe grundsätzlich festgestellt:

Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (Leitsatz III von G 10/91).

Weiter wird in den Entscheidungsgründen ausgeführt, es sei nämlich Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Vor allem neue Einspruchsgründe dürften in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. Eine berechtigte Ausnahme läge nur dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines neuen Einspruchsgrundes einverstanden sei: *volenti non fiat injuria*. Ein derartiger Einspruchsgrund könne aber von der Kammer nur dann vorgebracht oder auf Antrag eines Einsprechenden in dem Verfahren zugelassen werden, wenn er nach Einschätzung der Kammer schon dem ersten Anschein nach hochrelevant ist.

b) Kommentierung in der Literatur

Obgleich erst 1995 mit Reprint 1996 veröffentlicht, befaßt sich der EPÜ-Kommentar Singer/Lunzer mit diesen Entscheidungen nicht unter Artikel 114, sondern listet dort unter 114.06 unter der auch im ursprünglichen Singer an dieser Stelle zu findenden Überschrift "**Material introduced late in oppositions and appeals**" eine um neuere Entscheidungen ergänzte seit 1993 aber in bezug auf das Beschwerdeverfahren überholte Chronologie derartiger Entscheidungen auf. Insbesondere fehlt dort ein Hinweis auf die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, wonach ein neuer Einspruchsgrund nur **mit Zustimmung der Patentinhabers** in der Beschwerde geprüft werden darf. Selbst unter Art. 101.24 findet man bei der 3-Seiten Diskussion dieser Entscheidungen der großen Beschwerdekammer nur sehr verschämt den Hinweis auf das Erfordernis der Zustimmung durch den Patentinhaber, "Finally, attention was drawn to the possibility of taking into account other grounds, if patentee so wishes for the sake of giving greater certainty to the validity of the patent.²²⁾ "

In der Sache T 758/90-3.3.2²⁷⁾ stellte eine Beschwerdekammer fest, daß sich aus G 9/91 und G 10/91 nicht zweifelsfrei ableiten lasse, ob Einspruchsgründe, die von der Einspruchsabteilung überprüft, aber nur von einem Einsprechenden vorgebracht und von einem anderen Einsprechenden, der der einzige Beschwerdeführer ist, im Beschwerdeverfahren aufgegriffen wurden, nur mit Einverständnis des

Patentinhabers durch die Kammer geprüft werden können. Diese Frage war für die Beschwerdeentscheidung aber nicht erheblich.

Bartenbach ²⁸⁾ referiert in Zusammenhang mit der Aluminium-trihydroxid-Entscheidung auch kurz die beiden Entscheidungen der großen Beschwerdekammer. Hier weist er insbesondere darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer klar herausgestellt habe, daß "eine berechtigte Ausnahme" (von der Beschränkung) auf die ursprünglichen Einspruchsgründe dann vorliege, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines neuen Einspruchsgrundes einverstanden ist.

Nach der 1996'er Ausgabe der "Hinweise für die Parteien und Ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren"²⁹⁾ soll der Prüfungsumfang der Beschwerde im inter-partes Verfahren Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ, die im Einspruchsverfahren nicht gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 Buchstabe c EPÜ ordnungsgemäß geltend gemacht worden sind, im Einspruchsbeschwerdeverfahren im allgemeinen nicht berücksichtigen. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Patentinhaber einverstanden ist und der neue Einspruchsgrund nach Einschätzung der Kammer schon dem ersten Anschein nach hochrelevant ist.

In der Neuauflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987 - 1995³⁰⁾ wird zu neuen Einspruchsgründen festgestellt, „daß im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur die Einspruchsgründe überprüfbar sind, die bereits im Einspruchsverfahren eingeführt wurden. Ein neuer Einspruchsgrund kann nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden; das „Vetorecht“ des Patentinhabers besteht unabhängig vom Grad der Relevanz der neuen Einspruchsgründe. Die weite Anwendung von Artikel 114 (1), wonach auch nicht geltend gemachte Einspruchsgründe geprüft werden dürfen, ist auf die erste Instanz beschränkt.“

c) Die neue Einspruchsgrund gemäß Entscheidung G 1/95

Unter dem Aktenzeichen G 1/95 lag der Großen Beschwerdekammer auf eine Zwischenentscheidung in der Sache T 937/91³⁾ die folgende Rechtsfrage vor:

Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche die Erfordernisse der Artikel 52 (2) nicht erfüllt?

Unter dem Aktenzeichen G 7/95, welches nun zusammen mit der Sache G 1/95 behandelt worden ist, lag weiterhin der Großen Beschwerdekammer aufgrund einer ähnlichen Vorlage in der Sache T 514/92²⁾ folgende Rechtsfrage vor:

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?

Diese Vorlagen wurden damit begründet, daß nach der Entscheidung G 10/91 in der Einspruchsbeschwerde grundsätzlich keine neuen „Einspruchsgründe“ geprüft werden dürften. Dieser Begriff sei aber mehrdeutig, da bei einer weitläufigen Auslegung des Einspruchsgrundes sowohl Neuheit wie auch erfinderische Tätigkeit unter den Einspruchsgrund nach Art. 100a EPÜ fallen³¹⁻³³⁾, bei einer engen Auslegung des Begriffs führe dies dazu, daß im Beschwerdeverfahren nur über die erfinderische Tätigkeit befunden werden dürfe, ohne vorher die Frage der Neuheit prüfen zu dürfen.

Nachdem diese ähnlichen Fragen i.S. 1 und 7/95 in einem Verfahren zusammengefaßt worden ist, und hierzu am 15. April 1996 mündlich verhandelt worden ist, befand die Große Beschwerdekammer mit Ihrer Entscheidung vom 19. Juli 1996:⁴⁾

In einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, kann nicht ohne Einwilligung des Patentinhabers als neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt werden, ob der Gegenstand der Ansprüche auch die Erfordernisse der Artikel 52 (1), (2) erfüllt.

Dies wurde unter Bezugnahme auf den vorzitierten Artikel 100 EPÜ, die Beschwerdekammerentscheidung G 10/91²³⁾ und durch eine Analyse der Verwendung des Begriffs „Gründe“ [Original: Grounds) bzw. „Beschwerde... begründen“ [Original: Grounds of appeal] in Artikel 108 EPÜ, der Nichtigkeitsgründe [Original: legal reasons for revocation] nach Artikel 138 EPÜ wie folgt begründet:

In Artikel 108 EPÜ müsse der Begriff „Gründe“ in die „Beschwerde ... begründen“ [grounds of appeal] in der Weise interpretiert werden, daß er hiermit zweierlei umfaßt, also sowohl die rechtliche Grundlage wie auch die tatsächlichen Gründe, d.h. vorgebrachte Tatsachen, Argumente und Beweismittel, um der Kammer alle notwendigen Entscheidungselemente zu liefern, ob der Beschwerde stattgegeben werden kann oder nicht.

Im Gegensatz dazu führt Artikel 138 (1) EPÜ alle möglichen Nichtigkeitsgründe auf, die nach dem Recht eines Vertragsstaates vorgesehen sind. Diese Rechtsgründe betreffen die „rechtliche Basis“ für eine derartige Handlung und es ist klar, daß in den verschiedenen Vertragsstaaten ein Nichtigkeitsverfahren gegen ein Patent mittels eines beliebigen „rechtlichen Grundes“ für die Nichtigkeit, beispielsweise mangels Neuheit, oder mangels erfinderischer Tätigkeit oder mangels gewerblicher Anwendbarkeit usw. erfolgen kann. Artikel 138 hat daher den Zweck, innerhalb der Vertragsstaaten eine beschränkte Anzahl von rechtlichen Gründen, d.h. eine begrenzte Anzahl von Gründen, für eine Nichtigkeitsverfahren zur Verfügung zu stellen.

Der Wortlaut von Artikel 100 (a) EPÜ stimmt mit dem Wortlaut von Artikel 138 (1) a EPÜ überein. Insofern läßt sich die Interpretation des Begriffs „Grund“, d.h. „eine rechtliche Basis“, auch auf die in Artikel 100 (a) EPÜ angesprochenen Gründe anwenden.

Zweck von Artikel 100 EPÜ ist innerhalb des Gesetzeswerkes EPÜ die Bereitstellung einer beschränkten Anzahl an rechtlichen Gründen, d.h. einer beschränkten Anzahl von Einwendungen, auf die ein Einspruch gestützt werden kann. Alle in Artikel 100 EPÜ genannten „Einspruchsgründe“ haben ein Gegenstück in anderen Artikeln des EPÜ und müssen im Patenterteilungsverfahren gegeben sein.

Während die Einspruchsgründe nach Artikel 100 (b) EPÜ und Artikel 100 (c) jeweils eine einzelne, separate und klar abgegrenzte rechtliche Basis beinhalten, auf die sich ein Einspruch stützen kann, d.h. unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, trifft dies für Artikel 100 (a) EPÜ nicht zu.

Tatsächlich bezieht sich Artikel 100 (a) EPÜ, neben der allgemeinen Definition einer patentfähigen Erfindung gemäß Artikel 52 (1) EPÜ, und den Ausnahmen der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 EPÜ, einfach auf eine Anzahl von Definitionen gemäß Artikel 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ, wo „Erfindung“, „Neuheit“, „erfinderische Tätigkeit“ und „gewerbliche Anwendbarkeit“ näher definiert sind, die, sofern sie zusammen mit Artikel 52 (1) EPÜ gebraucht werden, die speziellen

Erfordernisse definieren und insofern einen separaten Einspruchsgrund im Sinne einer separaten rechtlichen Beanstandung oder Basis für einen Einspruch liefern. Die Gesamtheit dieser Artikel (nämlich Artikel 52 - 57 EPÜ) innerhalb der Bedeutung von Artikel 100 (a) EPÜ bilden daher nicht eine einheitliche Beanstandung gegenüber der Aufrechterhaltung des Patents, sondern eine Auswahl von verschiedenen Beanstandungen, von denen einige unabhängig voneinander sind (beispielsweise Artikel 53 und Artikel 52 (1), 54) und andere näher miteinander verwandt sind (beispielsweise Artikel 52 (1), 54 und Artikel 52 (19), 56). Für einen zulässigen Einspruch im Sinne von Artikel 100 (a) ist es notwendig, daß dieser auf wenigstens einen der rechtlichen Gründe für einen Einspruch gerichtet ist, d.h. auf wenigstens einen der Einspruchsgründe gemäß Artikel 52 bis 56 EPÜ.

Zweck der Regeln 55 und 56 EPÜ ist es, sicherzustellen, was die Einspruchsschrift enthalten muß, um zulässig zu sein. Regel 55 (c) fordert, daß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthält, in welchem Umfange gegen das Europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe (d.h. die vorgenannten rechtlichen Gründe) der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweise und Beweismittel. Dieser Wortlaut von Absatz c zeigt klar, daß eine Unterscheidung gemacht wird zwischen den Gründen, mit der Bedeutung, wie in Artikel 100 EPÜ der rechtlichen Gründe oder der rechtlichen Grundlagen, und der Begründung.

Folglich ist im Zusammenhang mit den Artikeln 99 und 100 EPÜ der „Einspruchsgrund“ im Sinne der Bedeutung einer individuellen rechtlichen Basis für eine Beanstandung gegen die Aufrechterhaltung des Patents zu interpretieren. Dies ergibt sich insbesondere daraus, daß Artikel 100 (a) EPÜ eine Auswahl von verschiedenen rechtlichen Beanstandungen (d.h. rechtlichen Gründen), oder verschiedenen Einspruchsgründen enthält, und sich nicht auf einen einzelnen Einspruchsgrund bezieht

Aus der vorgenannten Begründung ergibt sich, daß **grundsätzlich** der Einspruchsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ein verwandter, aber anderer Einspruchsgrund ist als fehlende Neuheit. Zur Befugnis der Beschwerdekammern diesen neuen Grund in der Beschwerde prüfen zu dürfen, ergeben sich gegenüber den Leitentscheidungen^{22,23)} keine neuen Gesichtspunkte, also dies ist nur mit Einwilligung des Patentinhabers möglich. Aber, unter 7.2 der Entscheidungsgründe wird nun pragmatisch festgestellt:

Sofern der nächste Stand der Technik der beanspruchten Erfindung die Neuheit nimmt, kann eine derartige Erfindung offensichtlich auch nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhen. Folglich führt eine Feststellung der mangelnden Neuheit unter solchen Umständen zwangsläufig zu einem Gegenstand, der schon auf Grund fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar ist.

d) Eigene Meinung zu der Nachfolgeentscheidung G1/95

Die Nachfolgeentscheidung führt unter 3.1 - 4.6 der Entscheidungsgründe, die in deutscher Übersetzung vorstehend wiedergegeben sind, zutreffend aus, daß es sich bei dem in Artikel 100 (a) EPÜ angesiedelten Einspruchsgrund in Wirklichkeit um ein Bündel von Gründen handelt, die zum Teil sehr unterschiedlich, zum Teil, wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit, nahe verwandt sind.

Etwas zu pragmatisch und **nur auf den ersten Blick offensichtlich** scheint mir aber der Fall des neuen Einspruchsgrundes Neuheit in Verbindung mit der ursprünglichen ausschließlichen Prüfung des Einspruchsgrundes der erfinderischen Tätigkeit zu sein. Mangelnde Neuheit kann sich **in der Praxis** auch nur auf einen Anspruch, auf eine Anspruchskategorie, aber selten auf eine Vorveröffentlichung in allen Merkmalen beziehen. Eine derartige üblicherweise **teilweise** Vorwegnahme eines Anspruchs oder einer Anspruchskategorie, kann, sofern der neuheitsschädliche Stand der Technik nicht der nächste Stand der Technik nach den Bestimmungen des EPÜ ist, mittels eines Disclaimers³⁴⁾ abgegrenzt werden. Ein derartig abgegrenzter Anspruch oder ein durch Aufnahme von Unteransprüchen ergänzter Hauptanspruch steht dann dem bekannten Could/would-test zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zur Verfügung.

3. Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung nach einer Zurückverweisung

Dieser im Gegensatz zu deutschen Einspruchsverfahren häufigere Fall von Beschwerden, die nach EPÜ Art. 111 Abs. 1 S. 2 iVm Art. 111 Abs. 2, Nr. 1 an das Europäische Patentamt zurückverwiesen werden konnten, tritt auf bei nicht verfahrensabschließender Entscheidung, beispielsweise

1. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind,
2. wenn im Beschwerdeverfahren das Patent mit erheblich geänderten Ansprüchen weiterverfolgt wird,
3. wenn neben dem nicht mehr strittigen Einspruchsgrund weitere ursprüngliche Einspruchsgründe in 2 Instanzen geprüft werden müssen,
4. wenn noch Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt zu erfüllen sind,

5. wenn, gemäß Art. 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA, das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

a) Wesentlich neue Umstände

Dieser Fall tritt dann auf, wenn im Beschwerdeverfahren neue relevante Tatsachen und Beweismittel z.B. Entgegenhaltungen, Versuche eingereicht werden, die noch nicht von der ersten Instanz in die Prüfung einbezogen worden waren, und dem Beschwerdeführer die Möglichkeit der Prüfung in 2 Instanzen erlauben.³⁵⁾

b) Erheblich geänderte Ansprüche

Von dieser Möglichkeit macht die Beschwerdekammer Gebrauch, wenn die Änderungen so wesentlich sind, daß eine neue Prüfung, unter Umständen auf Basis eines neuen Rechercheberichts erforderlich wird.³⁶⁾

c) Prüfung noch nicht abschließend geprüfter Einspruchsgründe

Diese Möglichkeit ist immer dann gegeben, wenn der Beschluß der Einspruchsabteilung nur eine Aussage zu einem Teil der geltend gemachten Einspruchsgründe enthält, und der eigentliche Widerrufsgrund, beispielsweise mangelnde Neuheit, durch eine Fehlbeurteilung oder Anspruchsänderungen in der Beschwerde wegfällt, aber die Prüfung anderer Einspruchsgründe, wie erfinderischer Tätigkeit usw. noch aussteht.³⁷⁾

d) Ausübung von Formerfordernissen des Europäischen Patentamts

Dieser Fall tritt immer dann auf, wenn bei einem in geänderten Umfang aufrecht erhaltenem Patent die Beschreibung an diesen Anspruchssatz angepaßt werden muß, die Übersetzung in die beiden anderen Verfahrenssprachen des EPA einzureichen sind oder Druckkostengebühren zu zahlen sind.³⁸⁾ Hier ist die erste Instanz an die Entscheidungsgründe wie u.a. den von der Beschwerdekammer vorformulierten Anspruchswortlaut usw. gebunden (*res judicata*).

e) Wesentlicher Verfahrensmangel

Nach der Rechtsprechung ist der häufigste wesentliche Verfahrensmangel im Verfahren vor der Patentabteilung die Versagung rechtlichen Gehörs²⁶⁾ oder ggf. die Absendung eines mißverständlichen Bescheids. Eine Fehlbeurteilung einer

Entgegenhaltung wird von den Beschwerdekammern nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen.³⁹⁾

IV. Ausblick

Der vorstehende Vergleich zeigt, daß eine Harmonisierung der Rechtsprechung des deutschen Patentrechts an die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA auch in Bezug auf den Begriff der verspätet vorgebrachten "Einspruchsgründe" erfolgt ist und vielleicht auch in Bezug auf die Einspruchsgründe nach PatG § 21 I 1 erfolgen wird. Auch die Patentabteilung des Deutschen Patentamts scheint hier lernwillig zu sein. Zum Teil kommt es aber auch zu einem Übermaß an Harmonisierung. So wurde dem Verfasser im Rahmen eines vor kurzem zugestellten Zurückweisungsbeschlusses in Einspruchssachen⁴⁰⁾ ein erläuternder Hinweis nach Ablauf der Einspruchsfrist auf das **allgemeine Fachwissen** zur Definition eines Spiegels in „Fischers Lexikon der Technik und der exakten Naturwissenschaften“, als nicht erkennbar patenthindernder Sachverhalt, d.h. **als verspätetes Vorbringen** nicht zugelassen. Das bestärkende Zitat hierfür bezog sich aber auf einen Sachverhalt einer nach 1968'er PatG ergangenen Entscheidung des BGH, bezüglich einer verspätet eingereichten **Entgegenhaltung**. Ob hier der beauftragte Prüfer zu viel über Bestimmungen und Rechtsprechung des EPA im Zusammenhang mit Art. 114 (2) EPÜ gelesen hatte oder ob einfach der Beschlusßentwurf eines zukünftigen Patentassessors in Vorbereitung auf die EPA-Prüfung unkritisch übernommen wurde, bleibt offen.

*) Diplom-Chemiker, Dr., Patentanwalt und European Patent Attorney in Düsseldorf

- 1) BGH, GRUR 1995, 333 = Mitt. 1995, 243 = BI PMZ 1995, 438.
- 2) Vorlagebeschl. T 514/92 Abl. EPA 1996, 270 ff., 272 f.
- 3) Vorlagebeschl. T 937/91 Abl. EPA 1996, 25 ff, 29 f.
- 4) G 001/95 vom 17.7.96, zur Veröffentlichung eingereicht in EPOR.
- 5) BPatG, GRUR 1988, 903 ff.; BGH, GRUR 1993, 892ff.
- 6) Benkard/Schäfers, PatG, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. 1993, § 59 Rdn. 40, 8 ff.; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. 1986, § 26 II a 4, Schulte, PatG mit EPÜ 1994, § 59 Rdn. 160.
- 7) BPatG, GRUR 1991, 40 ff. = BPatGE 31, 148; GRUR 1994, 605f.= BPatGE 34, 149; Schulte, § 59 Rdn. 40, 60.
- 8) BPatG, GRUR 1981, 651 ff.= BPatGE 24,1.
- 9) Benkard/Schäfers § 79, Rdn9; Bernhardt/Kraßer, § 23 II c 3; Schulte § 73, Rdn. 11.

- 10) Bartenbach, Aktuelle Probleme des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, Band 2, 175, 180.
- 11) Sedemund-Treiber, GRUR int. 1996, 390ff, 395f.
- 12) Sedemund-Treiber aaO, 395.
- 13) Benkard/Schäfers, aaO, § 79, 7, 9.
- 14) Benkard/Schäfers § 79, 27; Bernhardt/Kraßer, § 23 II a 10; Schulte § 79, Rdn. 9.
- 15) Benkard/Schäfers § 79, 28-29; Bernhardt/Kraßer, § 23 II a 10; Schulte § 79 Rdn. 10.
- 16) Benkard/Schäfers § 79, Rdn 30; Bernhardt/Kraßer, § 23 II a 10; Schulte § 79 Rdn. 12.
- 17) Benkard/Schäfers § 79, Rdn. 23,24; Bernhardt/Kraßer, § 23 II a 10; Schulte § 79 Rdn. 5.
- 18) G 9/93, Abl. EPA 1994, 891 ff.(Aufgabe der früheren Rechtsprechung G 1/84), Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Art. 99, Rdnr. 2 (überholt); Singer/Lunzer, The European Patent Convention, 1995, Art. 99, 99.02; EPA; Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 1996, 327.
- 19) G 7/93, Abl. EPA 1994, 779 ff, 794 f.
- 20) T 493/88, Abl. EPA 1991, 380ff, Leitsatz 1; Rechtsprechung, aaO, 335.
- 21) T 122/84, Abl. EPA 1987, 177 ff; Singer, aaO, Art. 114, Rdn. 6; Singer/Lunzer, aaO, 114.06; Rechtsprechung, aaO, 279.
- 22) G 9/91, Abl. EPA 1993, 408 ff. 418; Singer/Lunzer, aaO, 101.24; Rechtsprechung, aaO, 254, 336.
- 23) G 10/91, Abl. EPA 1993, 420; Entscheidungsgründe 16; Singer/Lunzer, aaO, 101.24; Rechtsprechung, aaO, 254,336.
- 24) T 228/86-3.3.2, 27.9.1988; T 156/84, Abl. EPA 1995, 202; Singer/Lunzer, aaO 101.22.
- 25) T 129/88-3.3.3, Abl. EPA 1993, 598; T 1002/92-3.4.2, Abl. EPA, 1995, 605; Singer/Lunzer, aaO, 101.24.
- 26) T 817/93-3.4.2, 30.11.1994, EPOR, 1995, 557 ff. ; Rechtsprechung, aaO, 400.
- 27) T 758/90-3.3.2, 14.7.92, Entscheidungsgründe u.2.
- 28) Bartenbach, aaO, 180.
- 29) Abl. EPA 1996, 342 ff., 352.
- 30) Rechtsprechung aaO, 365.
- 31) T 796/90 - 3.3.3, 13.09.1993, Entscheidungsgründe 2.1.
- 32) T 18/93 - 3.3.1, 7.11.1994, Entscheidungsgründe 3.2; Singer/Lunzer, aaO, 101.24.
- 33) T 649/93, 3.5.2, 04.05.1995, Entscheidungsgründe 3.
- 34) Sieckmann, GRUR 1996, 236; Singer/Lunzer aaO, 54.15-54.15a.
- 35) T 228/89-3.2.1 vom 25.11.91; T 161/82-3.5.1, Abl. EPA 1984, 551; T 273/84-3.3.1, Abl. EPA 1986, 346, Singer, aaO, Art. 111, RdNr. 3; Rechtsprechung, aaO, 386, 398f.
- 36) T 63/86-3.2.1, Abl. EPA 1988, 224; T 47/90-3.3.1, Abl. EPA 1991, 486; T 200/86-3.3.2, 5.02.1987; T 296/86-3.3.2, 8.07.1986; T 98/88-3.2.1, 15.01.1990; T 423/88-3.2.1, 20.11.1990; T 501/88-3.2.2, 30.11.1989; Singer, aaO, Art. 111, RdNr. 3; Rechtsprechung, aaO, 386.
- 37) T 378/88-3.5.1, 22.03.1990; Singer, a.a.O., Art. 111, RdNr. 3; Singer/Lunzer, aaO, 111.03.
- 38) T 757/91-3.2.3, 10.03.1992; T 1063/92-3. 4.2, 15.10.1993, Entscheidungsgründe; Singer, aaO, Art. 111, Nr. 3; Rechtsprechung, aaO, 387f.

- 39) T 125/91-3.2.4, 3.02.1992; Singer, aaO, Art. 111, RdNr. 3; Rechtsprechung, aaO, 387.
- 40) DPA, Beschluß vom 18.03.1996 zu DE-P 3526511.6-32, Entscheidungsgründe II, Nr. 4.