

Das Europäische Einspruchsverfahren



**BARDEHLE
PAGENBERG**

Impact.
Passion.
IP.



www.bardehle.com

Das Europäische Einspruchsverfahren

Veröffentlicht im Juli 2022

IP Fachbroschüre

Jedes durch eine Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts (EPA) neu erteilte europäische Patent kann in einem Einspruchsverfahren angegriffen werden, um den Widerruf des Patents oder zumindest seine Beschränkung zu erreichen. Zu diesem Zweck bietet das Europäische Patentübereinkommen die Möglichkeit, einen Einspruch gegen das Patent einzulegen. Dieser führt zu einem speziellen zweiseitigen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, dessen Kernpunkte in dieser Broschüre vorgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Einleitung von Einspruchsverfahren	4
2. Widerrufsgründe	4
3. Gang des erstinstanzlichen Verfahrens	5
4. Das Beschwerdeverfahren	8
5. Verfahrensgrundsätze	10
6. Parallele Verletzungsverfahren	12
7. Kosten	13
8. Die Wirkung eines Einspruchs	14
9. Ergebnis	14

1. Einleitung von Einspruchsverfahren

Einspruch kann gegen ein europäisches Patent innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung erhoben werden. Da kein rechtliches Interesse der einsprechenden Partei nachgewiesen werden muss, kann ein Einspruch von jeder natürlichen oder juristischen Person eingelegt werden. Ein Einspruch kann auch durch einen „Strohmann“ eingelegt werden, d. h. von einer Person, die kein eigenes Interesse an dem Ausgang des Verfahrens hat, sondern nur im Auftrag für eine weitere – unbekannte – dritte Person handelt.

Einsprüche werden zum einen als Reaktion auf ein nationales Verletzungsverfahren eingereicht. Da die Kosten jedoch relativ gering sind werden sie überwiegend als eine Vorsichtsmaßnahme gegen potenziell gefährliche Patente von Wettbewerbern eingereicht.

Ein Einspruch wird in erster Instanz durch eine Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in München oder Den Haag in den Niederlanden behandelt – in seltenen Fällen auch in Berlin. Nachdem ein Einspruch eingelegt wurde, wird die zuständige Einspruchsabteilung in Übereinstimmung mit dem technischen Gebiet des Falls bestimmt. Eine Einspruchsabteilung besteht üblicherweise aus drei technisch qualifizierten Mitgliedern, die über eine mehrjährige Erfahrung bei der Prüfung von Patenten verfügen. Die Abteilung kann durch ein juristisches Mitglied erweitert werden, wenn komplexe juristische Fragen zu entscheiden sind. Zum Beispiel wird üblicherweise ein juristisches Mitglied hinzugezogen, um die Einspruchsabteilung zu unterstützen, wenn Beweis über eine angebliche öffentliche Vorbenutzung erhoben werden muss.

2. Widerrufsgünde

Gegen ein europäisches Patent kann nur auf Grund der folgenden Gründe eingesprochen werden:

- der Gegenstand eines oder mehrerer Ansprüche ist nicht patentfähig, insbesondere nicht neu oder nicht erfinderisch;

- das Patent offenbart die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann; und
- der Gegenstand des Patents geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Weitere Einspruchsgründe sind nicht zulässig. Insbesondere kann ein Einspruch nicht darauf gestützt werden, dass der Wortlaut der Ansprüche unklar sei oder dass der Patentinhaber die beanspruchte Erfindung der einsprechenden Partei oder Dritten „gestohlen“ habe.

Die Einspruchsgründe müssen durch die einsprechende Partei vor Ablauf der Einspruchsfrist vorgebracht werden. Die Einführung von neuen Einspruchsgründen nach dem Ablauf der Einspruchsfrist unterliegt bestimmten prozessualen Beschränkungen. In erster Instanz können neue Einspruchsgründe geprüft werden, wenn sie der Einspruchsabteilung *prima facie* als relevant erscheinen.

3. Gang des erstinstanzlichen Verfahrens

Das erstinstanzliche Einspruchsverfahren unterliegt seit dem 1. Juli 2016 einem strengen Fristenrahmen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist wird dem Patentinhaber eine viermonatige Frist zur Erwidern auf den oder die Einsprüche gesetzt. Fristverlängerungen werden nur in Ausnahmen gewährt. Wenn die Einspruchsabteilung dies für erforderlich hält, fordert sie die Beteiligten danach gegebenenfalls auf, sich innerhalb gesetzter Fristen weiter zu äußern.

Die meisten Einspruchsfälle werden in erster Instanz innerhalb von weniger als 18 Monaten entschieden.

Während dieser Zeitdauer findet der Austausch von Schriftsätzen statt. Die Einspruchsabteilung lädt die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung, wenn dies zumindest durch eine Partei beantragt wurde, was normalerweise der Fall ist. Die Ladung enthält eine nicht bindende vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung. Die vorläufige Meinung gibt den Parteien Hinweise auf die als relevant betrachteten Punkte, die während der mündlichen Verhandlung zu erörtern sind oder auch eine vorläufige Einschätzung des Falls durch die Einspruchsabteilung.

Die Einspruchsabteilung prüft die juristischen Fragen des Falls und den Sachverhalt von Amts wegen (*ex officio*). Allerdings ist die Einspruchsabteilung in ihrer Prüfung auf den Umfang beschränkt, in dem das Patent angegriffen wurde. Wenn beispielsweise der Einspruch nur bestimmte unabhängige Ansprüche angreift, dürfen andere unabhängige Ansprüche des erteilten Patents nicht geprüft werden.

Die einsprechenden Parteien sollten alle bekannten Beweismittel und insbesondere den für das Patent relevanten Stand der Technik vor Ablauf der Einspruchsfrist einreichen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist liegt die Zulassung von neuen Tatsachen und Beweismitteln im Ermessen der Einspruchsabteilung, die in der ersten Phase des Verfahrens primär aufgrund der Relevanz des Materials entscheidet. Allerdings wird das Ermessen der Einspruchsabteilung restriktiv gehandhabt, wenn die in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzte Frist abgelaufen ist.

Ein beispielhafter und typischer Gang eines erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens ist in dem folgenden Diagramm gezeigt:



Patentinhaber			Patentinhaber reicht eine letzte Erwiderung mit Hilfsanträgen ein	
Einsprechende/ Patentamt	Einsprechende Partei reicht erste Erwiderung ein	Einspruchsabteilung lädt zur mündlichen Verhandlung mit Landungsbescheid		Mündliche Verhandlung: das Patent wird in geänderter Form aufrechterhalten
	12. Feb. 2024	20. März 2024	14. Nov. 2024	15. Jan. 2025
2. Jahr				

Der Patentinhaber kann das angegriffene Patent in der erteilten Fassung oder in einer beschränkten Fassung verteidigen. Änderungen können aus dem gesamten Inhalt der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung entnommen werden, solange der Schutzzumfang nicht über den Schutzzumfang des erteilten Patents hinausgeht. Änderungen des Patents müssen jedoch durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein. Dies bedeutet, dass Einspruchsverfahren nicht dazu benutzt werden dürfen, die Ansprüche oder die Beschreibung des Patents aus Gründen der Klarheit oder aus kosmetischen Gründen umzuformulieren oder um eine Anpassung an durch den Wettbewerber verwendete Ausführungsformen vorzunehmen.

Der Patentinhaber kann das Patent in verschiedenen Fassungen auf der Grundlage eines Hauptantrags und eines oder mehrerer Hilfsanträge verteidigen. Ein Hilfsantrag wird nur unter der Voraussetzung geprüft, dass der Hauptantrag oder ein höherrangiger Hilfsantrag nicht die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens erfüllt. Das Einreichen von neuen Anträgen ist verfahrensrechtlich beschränkt. Anträge, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, werden üblicherweise nicht zugelassen, wenn sie nicht ohne weiteres von der Abteilung und den Einsprechenden erörtert werden können oder wenn sie in Reaktion auf einen während der mündlichen Verhandlung neu vorgebrachten Einwand eingereicht werden. Dies bedeutet, dass vorwiegend nur kleine, insbesondere redaktionelle Änderungen während mündlichen Verhandlungen

vorgenommen werden können.

Am Ende der mündlichen Verhandlung, die typischerweise einen, manchmal auch zwei Tage dauert, berät die Einspruchsabteilung und gibt ihre Entscheidung bekannt, d. h. entweder den vollen Widerruf des Patents, eine Beschränkung oder die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt. Aufgrund der COVID-19 Pandemie finden mündliche Verhandlungen bis mindestens 31. Dezember 2022 ausschließlich per Videokonferenz statt.

Jedes Jahr werden gegen etwa 4.000 Patente Einsprüche eingereicht, was etwa vier Prozent aller erteilten Patente entspricht. Aus den offiziellen Statistiken des Europäischen Patentamts lässt sich etwa ablesen, dass über die vergangenen Jahre ungefähr eine gleiche Anzahl der angegriffenen Patente vollständig widerrufen, in geänderter Form aufrechterhalten bzw. wie erteilt aufrechterhalten wurde, allerdings mit einer zunehmenden Tendenz der negativen Ergebnisse.

4. Das Beschwerdeverfahren

Jede durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwerte Partei kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erhalt der schriftlichen Entscheidung hiergegen Beschwerde einlegen. Die beschwerdeführende Partei hat dann zwei weitere Monate für die Begründung der Beschwerde. Die Fristen können nicht verlängert werden. Die Beschwerde wird durch eine zuständige Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts behandelt.

Derzeit existieren 28 Technische Beschwerdekammern sowie eine Juristische Beschwerdekammer. Eine Technische Beschwerdekammer besteht üblicherweise aus zwei technisch qualifizierten Mitgliedern und einem juristischen Mitglied, die meist viele Jahre Erfahrung mit Einspruchsverfahren haben. Unter bestimmten Umständen, insbesondere wenn die Einspruchsabteilung vier Mitglieder hatte, besteht die Beschwerdekammer aus drei technischen und zwei juristischen Mitgliedern.

Gemäß der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern soll die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag der beschwerdeführenden Partei enthalten, einschließlich aller juristischen und technischen Argumente sowie insbesondere etwaiger geänderter Haupt- und Hilfsanträge. Die

Beschwerdebegründung muss sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen und kann als unzulässig zurückgewiesen werden, wenn dies nicht oder in nicht ausreichender Form geschieht.

Danach folgt das Beschwerdeverfahren einem ähnlichen Ablauf wie das erstinstanzliche Verfahren. Das Verfahren ist in den folgenden Diagrammen illustriert.



Die Beschwerdekammern üben ihr Ermessen zur Zulassung von neuen Tatsachen, Beweismitteln und Anträgen unter Berücksichtigung der Relevanz des Vorbringens, dessen Komplexität, des Stands des Verfahrens und der gebotenen Verfahrensökonomie aus. Vorbringen, das bereits in erster Instanz hätte vorgebracht werden können oder dort zurückgewiesen worden ist, kann von der Beschwerdekammer zurückgewiesen werden. Es wäre daher verfehlt, das Verfahren vor der Einspruchsabteilung nur als Probelauf für das letztlich entscheidende Beschwerdeverfahren anzusehen. Patentinhaber und einsprechende Partei sind daher gut beraten, ihr gesamtes Angriffs- und Verteidigungsvorbringen schon in erster Instanz vorzubringen. Die Beschwerdekammern werden zunehmend strikter in ihrer Tendenz, sich in erster Linie als Überprüfungsinstanz zu sehen und dementsprechend Vorbringen zurückzuweisen, das den Fall auf eine neue Grundlage stellen würde. Das gilt in gleicher Weise für neue Anspruchsfassungen wie für neuen Stand der Technik oder sonstige Beweismittel. Verspätetes Vorbringen, das es erfordern würde, die mündliche Verhandlung abzusagen oder zu vertagen, wird regelmäßig nicht zugelassen.

Im Durchschnitt benötigen die Technischen Beschwerdekammern weitere zwei bis zweieinhalb Jahre, um über den Fall zu entscheiden, wobei sich die Bearbeitungsdauer in den verschiedenen technischen Gebieten deutlich unterscheidet. In Ausnahmefällen, um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten, oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, kann eine Technische Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit einer Rechtsfrage befassen.

5. Verfahrensgrundsätze

Einspruchsverfahren sind kontradiktorische *inter partes* Verfahren zwischen einer oder mehreren einsprechenden Parteien und dem Patentinhaber, ähnlich einem ordentlichen Gerichtsverfahren. Sie werden durch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), durch die Ausführungsordnung und durch die Richtlinien (Teil D) geregelt. Zusätzlich folgen die Beschwerdeverfahren vor den

Technischen Beschwerdekammern der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Die Beschwerdekammern sind nicht an die Richtlinien gebunden.

In Einspruchsverfahren kann jede Partei jede der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts verwenden, nämlich Englisch, Deutsch oder Französisch. Die mündlichen Verhandlungen werden in der Verfahrenssprache geführt; das ist die Sprache, in der die Anmeldung, die zum angegriffenen Patent geführt hat, durch das Europäische Patentamt veröffentlicht wurde. Gleichwohl darf jede Partei in jeder der drei Amtssprachen vortragen. Zu diesem Zweck werden vom EPA ohne Kosten für die Parteien Dolmetscher für die Verdolmetschung zwischen den drei Amtssprachen bereitgestellt, sofern dies eine Partei vorab beantragt hat.

Bescheide der Einspruchsabteilungen und die abschließenden Entscheidungen werden jedoch immer in der Verfahrenssprache abgefasst. Die Einspruchsabteilungen sowie die Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts entscheiden Einspruchsfälle auf der Grundlage ihrer eigenen technischen Fachkenntnisse. Zwar erlaubt das Gesetz die Bestellung von Sachverständigen, falls dies nötig ist. In der Praxis wird die Beweisaufnahme durch Bestellung von technischen Sachverständigen aber selten von Amts wegen angeordnet. Allerdings dürfen die Parteien eigene Parteigutachter/-innen beauftragen, die ihre Stellungnahmen schriftlich, aber – bei vorheriger Mitteilung an das Europäische Patentamt – auch während der mündlichen Verhandlung vortragen können.

In europäischen Einspruchsverfahren kann eine Partei durch einen zugelassenen Vertreter bzw. eine zugelassene Vertreterin mit Zulassung zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt repräsentiert, insbesondere durch einen europäischen Patentanwalt bzw. eine europäische Patentanwältin.

Ein sehr wichtiger Aspekt des Einspruchsverfahrens ist, dass, obwohl die einsprechende Partei jederzeit den Einspruch zurücknehmen kann, eine solche Zurücknahme das Einspruchsverfahren nicht notwendigerweise beendet. Die Einspruchsabteilung kann das Verfahren von Amts wegen weiterführen und eine Entscheidung innerhalb des Rahmens des ursprünglichen Einspruchs treffen. Diese Besonderheit des europäischen Einspruchsverfahrens muss bei Vergleichsüberlegungen zwischen einsprechender Partei und Patentinhaber beachtet werden, da ein angegriffenes Patent auch dann noch widerrufen werden kann, wenn die einsprechende Partei den Einspruch zurückgezogen hat und am Verfahren nicht

länger beteiligt ist. Die Rücknahme der (einzigen) Beschwerde beendet jedoch immer das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren.

6. Parallele Verletzungsverfahren

Die beklagte Partei im Patentverletzungsprozess kann einem anhängigen Einspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten nach Erhebung der Verletzungsklage beitreten. In diesem Fall muss die beklagte Partei das Einspruchsverfahren in dem Stadium übernehmen, in dem es zu diesem Zeitpunkt ist. Allerdings darf sie sich auf neue Einspruchsgründe und neue Fakten und Beweismittel berufen.

Falls kein Einspruchsverfahren anhängig ist, muss sich die beklagte Partei im Patentverletzungsverfahren strategisch die Frage stellen, ob ein Einspruch innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht werden soll (falls dies noch möglich ist) oder ob eine nationale Nichtigkeitsklage gegen den nationalen Teil des Verletzungspatents erhoben werden soll.

In manchen Fällen ist es erfolversprechender, den nationalen Teil des Patents anzugreifen.

Beispielsweise wendet das Deutsche Bundespatentgericht, das für Nichtigkeitsverfahren gegen deutsche Patente und die deutschen Teile von europäischen Patenten zuständig ist, üblicherweise etwas höhere Anforderungen an den erfinderischen Schritt an als das Europäische Patentamt im Einspruchsverfahren. Allerdings ist eine Nichtigkeitsklage in Deutschland nur möglich, wenn kein Einspruch beim Europäischen Patentamt anhängig ist. Daher besteht ein gewisses Risiko, dass eine dritte Partei einen Einspruch am Ende der Einspruchsfrist einreicht, was dann zur Folge hat, dass keine deutsche Nichtigkeitsklage eingereicht werden kann, bis eine rechtskräftige Entscheidung im Einspruchsverfahren bzw. im Einspruchsbeschwerdeverfahren gefallen ist. Eine Entscheidung zu dieser strategischen Frage verlangt üblicherweise – abgesehen von einem klaren Verständnis der Vor- und Nachteile – eine frühe Kommunikation und Absprache mit Wettbewerbern, die potenziell durch dasselbe Patent beeinträchtigt sind.

Die Parteien des Patentverletzungsverfahrens können die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens und des darauf folgenden Beschwerdeverfahrens beantragen.

In Deutschland können Patentverletzungsverfahren auf Antrag des Beklagten ausgesetzt werden, wenn das Verletzungsgericht es als sehr wahrscheinlich ansieht, dass das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen wird. Die Entscheidung, das Verletzungsverfahren auszusetzen, ist eine Ermessensentscheidung des Verletzungsgerichts ohne jegliche Bindung oder nachteilige Wirkung auf die Entscheidung in dem Einspruchsverfahren (siehe hierzu die BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre „[Patentverletzungsverfahren](#)“).

Falls deutsche Verletzungsverfahren anhängig sind, müssen Eingaben im Einspruchsverfahren mit den Eingaben in den Verletzungsverfahren koordiniert werden. Während Patentverletzungsverfahren durch eine Rechtsanwältin bzw. einen Rechtsanwalt geführt werden müssen, werden Einspruchsverfahren regelmäßig durch eine europäische Patentanwältin bzw. einen europäischen Patentanwalt geführt, die bzw. der die Rechtsanwältin bzw. den Rechtsanwalt im Patentverletzungsverfahren unterstützen kann.

BARDEHLE PAGENBERG bietet Mitglieder beider Berufsgruppen in derselben Kanzlei: qualifizierte Anwältinnen und Anwälte mit Erfahrung in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren aller Instanzen, die höchsten Ansprüchen an technische und juristische Qualifikation gerecht werden.

7. Kosten

In europäischen Einspruchsverfahren trägt jede Partei üblicherweise die eigenen Kosten, einschließlich der amtlichen Gebühr für die Einlegung des Einspruchs oder einer Beschwerde. Allerdings kann eine Kostenverteilung ausnahmsweise angeordnet werden, insbesondere in Fällen, in denen ein Verfahrensmissbrauch vorlag und die betroffene Partei überflüssige Kosten zu tragen hatte. Solch ein Fall kann beispielsweise auftreten, wenn eine Partei das Europäische Patentamt nicht rechtzeitig darüber informiert, dass sie bei einer anberaumten mündlichen Verhandlung nicht erscheinen wird.

Wenn ein europäisches Patent in einem Einspruchsverfahren in geänderter Form aufrecht erhalten wurde, muss es in den Benennungsstaaten erneut validiert werden, in denen es ursprünglich validiert wurde, wenn ein Patentschutz in diesen Staaten weiterhin bestehen soll. Dies führt zu weiteren Kosten.

8. Die Wirkung eines Einspruchs

Eine Entscheidung im Einspruchsverfahren wirkt rückwirkend in allen Staaten, in denen das angegriffene Patent noch gültig ist. Im Gegensatz hierzu können nationale Patentnichtigkeitsverfahren – die einzige Möglichkeit, die Gültigkeit eines europäischen Patents nach dem Ablauf der Einspruchsfrist (oder einem abgeschlossenen Einspruchsverfahren) anzugreifen – zu Ergebnissen führen, die von Land zu Land unterschiedlich sind.

9. Ergebnis

Europäische Einspruchsverfahren sind ein effizientes Mittel sowohl zur Vorbeugung gegen drohende wirtschaftliche Beeinträchtigungen durch Patente von Wettbewerbern als auch zur Reaktion auf eine Patentverletzungsklage. Die Komplexität eines Einspruchsverfahrens und eines Beschwerdeverfahrens, von denen hier nur die wesentlichen Aspekte behandelt werden können, verlangt jedoch eine gründliche Kenntnis sowie Erfahrung im Auftreten vor den Einspruchsabteilungen und den Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Die europäischen Patentanwältinnen und Patentanwälte unserer Kanzlei verhandeln regelmäßig Fälle in Einspruchsverfahren, sowohl für Patentinhaber als auch für Einsprechende und bieten daher beste Voraussetzungen für einen Erfolg bei der Verteidigung eines europäischen Patents wie auch beim Angriff auf ein solches Patent.

Die europäischen Patentanwältinnen und Patentanwälte unserer Kanzlei verhandeln regelmäßig Fälle in Einspruchsverfahren, sowohl für Patentinhaber als auch für Einsprechende und bieten daher beste Voraussetzungen für einen Erfolg bei der Verteidigung eines europäischen Patents wie auch beim Angriff auf ein solches

Patent.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

50 Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

**YUSARN
AUDREY**
IP Strategists IP Lawyers Patent Attorneys