

Notwendigkeit der Antragsstellung und der Bindungswirkung im deutschen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Verfahrensgegenstand des Einspruchsverfahrens:

Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des erteilten Patents im Hinblick auf die
Widerrufsgründe (§ 21 I PatG)

Antragsstellung

Es besteht keine Bindung an die Anträge der Einsprechenden.

Wenn der Einsprechende Teilwiderruf beantragt, kann das Patent vom DPMA nicht
beschränkt aufrechterhalten werden. Dazu müsste auch der Patentinhaber einen Antrag auf
beschränkte Aufrechterhaltung stellen.

Wenn der Patentinhaber auf der erteilten Fassung besteht, ist kein Teilwiderruf möglich,
sondern nur ein vollständiger Widerruf des Patents. Dabei geht der vollständige Widerruf
über den Antrag auf Teilwiderruf des Einsprechenden hinaus!

Bindungswirkung

Das DPMA muss in erster Linie die von den Beteiligten vorgebrachten Einspruchsgründe
prüfen. Es kann jedoch auch von Amts wegen weitere Widerrufsgründe in das Verfahren
einführen und ggf. zur Grundlage eines Widerrufs machen.

Das Gleiche gilt bei einem Einspruchsverfahren beim BPatG, **nicht** aber im
Einspruchsbeschwerdeverfahren.

Aluminiumtrihydroxid

Amtliche Leitsätze:

- das DPA hat in erster Linie die von den Beteiligten vorgebrachten Einspruchsgründe zu prüfen.
- es können anstelle dieser Gründe oder zusätzlich weitere Widerrufsgründe in das Verfahren eingebracht und ggf. zur Grundlage des Widerrufs gemacht werden.
- Im Einspruchsbeschwerdeverfahren kann das BPatG neue Widerrufsgründe **nicht** aufgreifen, um hierauf eine Entscheidung zu stützen.

- Einspruchsgrund des Einsprechenden: Gegenstand des Patents ist nicht patentfähig.
- Einspruchsgrund des BPatG: unzulässige Erweiterung, obwohl die Einsprechende diesen Widerrufsgrund nicht geltend gemacht hat.
- Das BPatG hat also das Patent widerrufen.
- Die Patentinhaberin hat eine Rechtsbeschwerde eingelegt, mit der Begründung, dass sich das Amt und das Gericht auf die Widerrufsgründe beschränken sollte, die von dem Einsprechenden vorgebracht wurden.

-> Eine solche Einschränkung lässt sich jedoch aus dem Patentgesetz (§ 21 PatG) nicht ableiten.

-> Außerdem würde es dem Charakter des Einspruchsverfahrens widersprechen, die Berücksichtigung weiterer Einspruchsgründe auszuschließen:

-> Das Patentamt soll die öffentlichen Interessen wahrnehmen und die Möglichkeit haben, das erteilte Patent unter Gesichtspunkten zu prüfen, die im Erteilungsverfahren nicht bekannt waren, und nicht patentfähige Schutzrechte im Verwaltungswege zu beseitigen, um eine Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents im Klageweg zu vermeiden.

-> Diese Zielsetzung verlangt eine Prüfungskompetenz des Patentamts, die unabhängig von den Gründen des Einsprechenden alle Widerrufsgründe nach § 21 PatG umfasst.

- Das BPatG hätte jedoch nicht in der Beschwerdeinstanz einen neuen Widerrufsgrund nennen dürfen. Das BPatG hat keine Verfügungsbefugnis über das Beschwerdeverfahren. Über dessen Gegenstand bestimmt der Beschwerdeführer durch seine Anträge.

Polymermasse

Leitsatz:

- im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Zulässigkeit der veränderten Fassung eines Patents ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder geltend gemachten Widerrufsgünde zu prüfen.

- Einspruch wurde mit mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit begründet.
- aber: Widerrufsgrund: unzulässige Erweiterung
- bei veränderter Fassung der Patentansprüche muss im Einspruchsverfahren und im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Zulässigkeit der Änderungen ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder geltend gemachten Widerrufsgünde geprüft werden.