

Zentral,  
kostengünstig,  
schlagkräftig.

---



Das Einspruchsverfahren vor dem  
Europäischen Patentamt





# Einleitung

---

Innerhalb der ersten neun Monate nach der Erteilung können europäische Patente mit einem Einspruch vor dem Europäischen Patentamt (EPA) angegriffen werden. Das Einspruchsverfahren ist ein zweiseitiges, Streitiges Verfahren, das vor einer Einspruchsabteilung des EPA geführt wird, und in dem die Patentinhaberin und die Einsprechenden verfahrensbeteiligt sind.

Das Einspruchsverfahren stellt eine mächtige Waffe zum Angriff auf europäische Patente dar. Es erlaubt einen Angriff auf ein

europäisches Patent in einem zentralisierten Verfahren vor dem EPA, bevor das Patent in nationale Schutzrechte in den Validierungsstaaten zerfällt, die dann einzeln in jedem Validierungsstaat in einem dortigen Invalidierungsverfahren zu Fall gebracht werden müssen.

Diese Broschüre soll einen Überblick über den Ablauf des europäischen Einspruchsverfahrens und die relevantesten Gesichtspunkte des Verfahrens für Patentinhaber und Einsprechende geben.

## FORMALE ERFORDERNISSE

1

Der Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent kann von jedermann eingelegt werden. Es gelten keine geographischen Einschränkungen und quasi keine Einschränkungen hinsichtlich der Identität der Einsprechenden (die Patentinhaberin kann keinen Einspruch gegen ihr eigenes Patent einlegen). Sofern die Einsprechende weder ihren Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens hat, muss sie sich von einem zugelassenen Vertreter vor dem Europäischen Patentamt vertreten lassen.

2

Die Einsprechende kann eine natürliche Person oder ein Unternehmen sein. Es ist unerheblich, ob die Einsprechende von dem Patent in irgendeiner Weise betroffen ist. Möchte die Einsprechende ihre Identität geheim halten, kann der Einspruch über einen Strohmann eingelegt werden.

3

Der Einspruch muss fristgerecht innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eingelegt werden und neben Angaben zur Identität des Einsprechenden eine Einspruchsbegründung enthalten. Nach der fristgerechten Einlegung des Einspruchs unter Zahlung einer entsprechenden Einspruchsgebühr wird der Einspruch auf Formalerfordernisse geprüft. Sind die formalen Voraussetzungen erfüllt, wird das Einspruchsverfahren eröffnet.

# Verfahrensablauf

Das Einspruchsverfahren vor dem EPA ist ein überwiegend schriftlich geführtes Verfahren, das mit einer mündlichen Verhandlung abgeschlossen wird, in der die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents beschließt. Der Verfahrensablauf wurde immer weiter gestrafft und rationalisiert, um einen zügigen und vorhersehbaren Verfahrensablauf sicherstellen zu können. Die durchschnittliche Dauer eines Einspruchsverfahrens liegt derzeit bei knapp über 18 Monaten ab dem Ende der Einspruchsfrist.

Der Einspruch muss innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung eingelegt werden. Am Ende dieser Einspruchsfrist wird die Patentinhaberin aufgefordert, schriftlich zu den Einwänden der Einsprechenden Stellung zu nehmen. Hierfür ist eine Frist von vier Monaten vorgesehen, die nur in begründeten Ausnahmefällen verlängerbar ist.

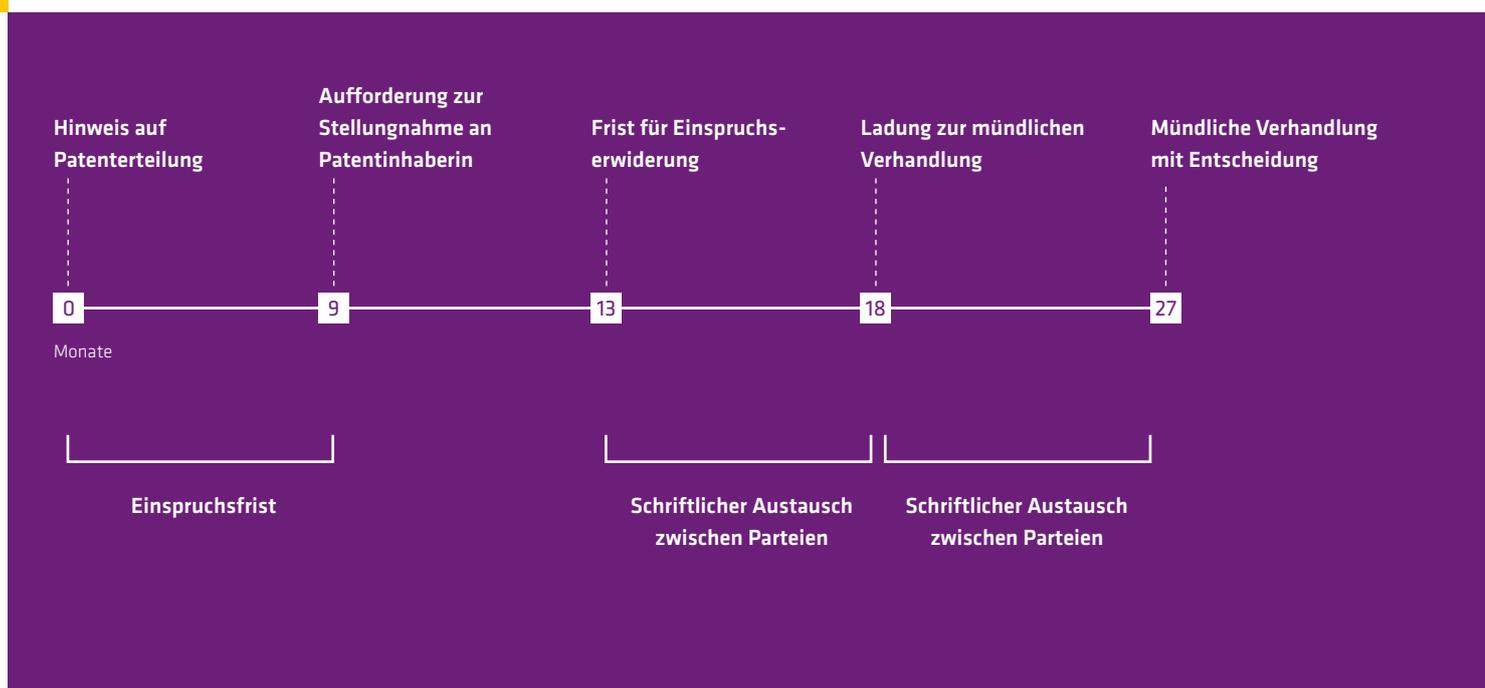
Die Einsprechende(n) können auf die Stellungnahme der Patentinhaberin schriftlich erwidern. Je nach Anzahl der Einsprechenden und der Komplexität des Falls erlässt die Einspruchsabteilung nach ein bis zwei Runden schriftlichen Austauschs zwischen den Parteien eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. Das Datum der Verhandlung wird üblicherweise sieben bis neun Monate nach der Ladung angesetzt.

Die Ladung enthält in der Regel eine Stellungnahme zur vorläufigen Auffassung der Einspruchsabteilung. Diese Stellungnahme ver-

anlasst in der Regel mindestens eine der Parteien, weitere schriftliche Eingaben mit Änderungen des Patents (Patentinhaber) und/oder zusätzlichen Argumenten (Patentinhaber, Einsprechende) einzureichen. Solche Eingaben können wiederum zu einer weiteren Runde schriftlichen Austauschs zwischen den Parteien führen. Die Einspruchsabteilung setzt daher in der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Frist für die Einreichung schriftlicher Stellungnahmen, die üblicherweise zwei Monate vor dem Datum der mündlichen Verhandlung liegt.

In der mündlichen Verhandlung wird den Parteien Gelegenheit gegeben, zu den Einspruchsgründen und zur Verteidigung des Patents vorzutragen. Am Ende der mündlichen Verhandlung wird eine endgültige Entscheidung von der Einspruchsabteilung bekannt gegeben.

Nach Abschluss des Einspruchsverfahrens kann eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt werden. Der Ablauf des Beschwerdeverfahrens ähnelt dem des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens: Nach den ersten ein oder zwei Runden des Austauschs schriftlicher Erklärungen zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber erlässt die Beschwerdekammer in der Regel eine Ladung zur mündlichen Verhandlung sowie eine vorläufige Stellungnahme. Das EPA strebt an, Beschwerdeverfahren innerhalb von 30 Monaten zum Abschluss zu bringen.





## Kosten

Die Einspruchsgebühr, die fristgerecht mit der Einlegung des Einspruchs gezahlt werden muss, beträgt 815 Euro. Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens fallen keine weiteren Amtsgebühren an.

Im Einspruchsverfahren vor dem EPA trägt jede Partei ihre Kosten selbst, unabhängig vom Ausgang des Einspruchsverfahrens. Eine Kostenauflegung der unterlegenen Partei wie in deutschen zivilgerichtlichen Verfahren ist nicht vorgesehen.

Die Gesamtkosten für die Durchführung eines Einspruchsverfahrens hängen wesentlich von der Komplexität des Falls

(einschließlich der Anzahl der eingelegten Einsprüche) ab. Dabei spielt die Komplexität der Lehre des angegriffenen Patents ebenso eine Rolle, wie die Frage, ob eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht werden soll.

Wenn Sie über sachdienlichen Stand der Technik verfügen, der als Grundlage für den Angriff auf ein erteiltes europäisches Patent dienen kann und den Sie Ihren europäischen Anwälten zur Verfügung stellen können, liegen die Kosten für das gesamte Einspruchsverfahren in erster Instanz in der Regel zwischen 15.000,00 € und 25.000,00 €.

# Einspruchsbegründung

---

Der Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nur auf die in Art. 100 EPÜ aufgelisteten Einspruchsgründe gestützt werden, nämlich dass

- a** der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar (insbesondere nicht neu und/oder erfinderisch) ist;
- b** das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;
- c** der Gegenstand des Patents über den Inhalt der zugrundeliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Mangelnde Klarheit ist kein Einspruchsgrund. Änderungen des Patents, die während des Einspruchsverfahrens vorgenommen werden, können unter bestimmten Umständen allerdings auf Klarheit geprüft werden.

Ein Einspruch sollte auf Tatsachen und Beweismittel gestützt werden, die die angeführten Einspruchsgründe belegen. Dies gilt insbesondere

für die Einspruchsgründe fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, die durch entsprechende Nachweise für den bekannten Stand der Technik belegt werden müssen.

Es gibt keine Einschränkung hinsichtlich der Form der vorgelegten Beweismittel. Die einzige Bedingung ist, dass sie der Öffentlichkeit vor dem frühesten Prioritätstag des Patents, gegen das Einspruch erhoben wird, zugänglich gewesen sein müssen.

Als Beweismittel können beispielsweise angeführt werden:

- Vorveröffentlichte Patentanmeldungen, unabhängig von ihrer Originalsprache;
- Vorveröffentlichte wissenschaftliche oder technische Literatur, die frei verfügbar war;
- Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel;
- Frühere Vorbenutzung von Produkten überall in der Welt.



Der Neuheit kann auch eine offenkundige Vorbenutzung der Erfindung entgegenstehen. Eine behauptete offenkundige Vorbenutzung muss für einen erfolgreichen Angriff auf ein Patent ausreichend substantiiert werden. Als Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung eignen sich beispielsweise:

- Verkaufsbelege;
- tatsächliche Produkte, die der Einspruchsabteilung zur Einsichtnahme vorgelegt werden;
- Nachweise über Betriebsbesichtigungen und die ausgestellten Produkte;
- Nachweise über die Präsentation von Produkten und/oder technischen Details auf Ausstellungen oder Konferenzen;
- Nachweise, dass ein vorbenutzendes Produkt auf Messen ausgestellt und vorgeführt wurde;
- schriftliche eidesstattliche Erklärungen von Unternehmensvertretern, aus denen hervorgeht, dass vorbenutzende Produkte verkauft wurden oder erhältlich waren;
- das Anbieten von Zeugen- oder Parteiaussagen

Die Beweislast für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung liegt beim Einsprechenden. Für das Beweismaß wird je nach Sachverhalt einer von zwei Maßstäben angewendet:

- Ist das Beweismaterial, mit dem die offenkundige Vorbenutzung belegt werden soll, sowohl für die Patentinhaberin als auch für die Einsprechende zugänglich, wird bei der Beweiswürdigung von der Einspruchsabteilung beurteilt, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist („Abwägen der Wahrscheinlichkeiten“).
- In Fällen der offenkundigen Vorbenutzung, in denen nur die Einsprechende Zugang zu den Beweismitteln hat (beispielsweise, weil die Einsprechende selbst die Erfindung vorbenutzt hat), findet der strengere Beweismaßstab der „mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“ oder des lückenlosen Nachweises, Anwendung.

Um sich erfolgreich auf eine offenkundige Vorbenutzung berufen zu können, sollte ein möglichst lückenloser Nachweis zur offenkundigen Vorbenutzung geführt werden, aus dem alle Umstände der Vorbenutzung hervorgehen (Was? Wann? Wo? Wie? An wen?).

Alle Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Einspruch stützt, sollten so früh wie möglich in das Verfahren eingeführt werden – idealerweise bereits mit der Einlegung des Einspruchs. Je später Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Einspruchsabteilung diese als verspätet zurückweist. Hierbei wenden die Einspruchsabteilungen einen strengen Maßstab an, um die Verfahrensökonomie zu wahren.

# Verteidigungsstrategie der Patentinhaberin

---

Die Patentinhaberin wird nach Ablauf der Einspruchsfrist aufgefordert, zu den eingelegten Einsprüchen Stellung zu nehmen. Hierbei kann die Patentinhaberin Argumente gegen die Behauptungen der Einsprechenden vorbringen. Wenn jedoch mindestens ein Einspruchsgrund substantiiert ist, hat die Patentinhaberin möglicherweise keine andere Wahl, als die erteilten Ansprüche zu ändern, um die substantiierten Einwände auszuräumen.

Anspruchsänderungen können in Form einer Reihe von Hilfsanträgen eingereicht werden, die von der Einspruchsabteilung in der von der Patentinhaberin angegebenen Reihenfolge geprüft werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Schutzbereich des Patents nur so weit wie notwendig eingeschränkt wird.

Die möglichen Anspruchsänderungen sind nicht auf die Kombination erteilter Ansprüche beschränkt. Änderungen können sich auf die gesamte Offenbarung des Patents stützen. Solche Änderungen müssen jedoch zu Ansprüchen führen, die alle Erfordernisse des EPÜ erfüllen (mit Ausnahme des Erfordernisses der Einheitlichkeit). Insbesondere werden im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche auf das Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) geprüft, wenn Merkmale aus der Beschreibung in die geänderten Ansprüche aufgenommen werden, wenngleich mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist.

Auf der Seite der Patentinhaberin ist ferner zu beachten, dass Änderungen erteilter Ansprüche im Einspruchsverfahren weiteren Einschränkungen unterliegen, die im Anmeldeverfahren vor der Erteilung nicht gelten. Diese zusätzlichen Beschränkungen können für den Patentinhaber unausweichliche Fallen schaffen, die im Einspruchsverfahren nicht behoben werden können und zu einem unvermeidlichen Widerruf der Erteilung des angegriffenen Patents führen können.

Geht der Gegenstand der erteilten Ansprüche über den Inhalt der zugrundeliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, kann es erforderlich sein, die Ansprüche zu ändern, um die Ansprüche in Einklang mit dem Inhalt der zugrundeliegenden Anmeldung zu bringen (Art. 123(2) EPÜ). Gleichzeitig dürfen Änderungen einmal erteilter Ansprüche nicht dazu führen, dass der Schutzbereich des Patents erweitert wird (Art. 123(3) EPÜ).

Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass das Patent nicht geändert werden kann, ohne gegen eine der beiden genannten Vorschriften zu verstoßen. Daher muss auf Seiten der Patentinhaberin bereits im Erteilungsverfahren darauf geachtet werden, dass die erteilten Ansprüche nicht in die beschriebene unentrinnbare Falle im Einspruchsverfahren führen.



Die strengen Verspätungsregeln im Einspruchsverfahren gelten auch für die Patentinhaberin. Falls es nicht aussichtsreich ist, das Patent in der erteilten Fassung zu verteidigen, sollten Anspruchsänderungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens eingereicht werden, da spät eingereichte Änderungen als verspätet zurückgewiesen werden können.

Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern müssen Änderungen des Patents, die als direkte und unmittelbare Reaktion auf eine geänderte Auffassung der Einspruchsabteilung eingereicht werden, berücksichtigt werden und können nicht als verspätet zurückgewiesen werden (T 0754/16). Dies gilt insbesondere für Anträge, die in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, wenn die Einspruchsabteilung von einer vorläufigen Stellungnahme abweicht, die vor der mündlichen Verhandlung abgegeben wurde und zumindest einen Teil der schon im Verfahren befindlichen Ansprüche für patentfähig befunden hat.

Zusammenfassend sollten Anspruchsänderungen spätestens in Reaktion auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht werden, falls die Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Meinung zu der Einschätzung kommt, dass das Patent in der erteilten Fassung nicht aufrechterhalten werden kann.

Auf Seiten der Patentinhaberin ist zudem zu beachten, dass die am 1. Januar 2020 in Kraft getretene, geänderte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern es erheblich erschwert, in der Beschwerdeinstanz neue Anspruchsänderungen in das Verfahren einzubringen. Auf Seiten der Patentinhaberin sollten deshalb möglichst alle Anspruchsänderungen, die grundsätzlich für die Verteidigung des Patents in Frage kommen, bereits im Einspruchsverfahren in erster Instanz in das Verfahren eingebracht werden.



# Zusammenfassung

---

Das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt stellt einen bewährten Weg dar, um zentralisiert gegen die Erteilung eines europäischen Patents vorzugehen, bevor getrennte Nichtigkeitsklagen gegen jeden nationalen Teil des Europäischen Patents erhoben werden müssten.

Der zentralisierte Angriff vor dem EPA ist auch aus Kostengründen vorteilhaft, da die Kosten für separate Nichtigkeitsklagen in den Ländern, in denen das europäische Patent validiert wird, die Kosten für das zentralisierte Einspruchsverfahren vor dem EPA um ein Vielfaches übersteigen.

Die erfolgreiche Verteidigung eines europäischen Patents in Einspruchsverfahren vor dem EPA steigert dessen Wert erheblich und verstärkt dessen rechtliche Wirkung in potenziellen Verletzungsverfahren.

Die Einspruchsverfahren vor dem EPA wurden in letzter Zeit sowohl in erster als auch in zweiter Instanz erheblich gestrafft. Es ist daher sowohl für die Einsprechende als auch für die Patentinhaberin unabdinglich, Argumente, Beweismittel und Anspruchsänderungen so früh wie möglich während des Verfahrens vorzulegen, um Zurückweisungen aufgrund verspäteter Einreichung zu vermeiden. Gleichzeitig wird durch die Straffung der Verfahren ein effizienter und gut vorhersehbarer Verfahrensablauf erreicht, der in erster Instanz in aller Regel bereits ca. 18 Monate nach dem Ende der Einspruchsfrist zu einer Entscheidung über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents führt.



## STANDORTE

### Deutschland

#### AMBERG

Marienstraße 3  
92224 Amberg  
T +49 9621 69 02 50  
F +49 9621 69 02 57 0  
E [mail@amberg.mb.de](mailto:mail@amberg.mb.de)

#### EGMATING

Keltenring 4  
85658 Egming  
T +49 8095 87 48 68 6  
F +49 8095 87 48 68 7  
E [mail@mb.de](mailto:mail@mb.de)

#### NÜRNBERG

Bankgasse 3  
90402 Nürnberg  
T +49 911 21 47 25 0  
F +49 911 24 36 86  
E [mail@nuernberg.mb.de](mailto:mail@nuernberg.mb.de)

#### AUGSBURG

Bahnhofstraße 18 ½  
86150 Augsburg  
T +49 821 99 17 80  
F +49 821 99 21 64  
E [mail@augsburg.mb.de](mailto:mail@augsburg.mb.de)

#### GERA

Berliner Straße 1  
07545 Gera  
T +49 365 77 30 96 00  
F +49 365 77 30 96 01  
E [mail@gera.mb.de](mailto:mail@gera.mb.de)

#### OSNABRÜCK

Rolandsmauer 9  
49074 Osnabrück  
T +49 541 35 06 10  
F +49 541 35 06 11 0  
E [mail@meissnerbolte.de](mailto:mail@meissnerbolte.de)

#### BREMEN

Hollerallee 73  
28209 Bremen  
T +49 421 34 87 40  
F +49 421 34 22 96  
E [mail@meissnerbolte.de](mailto:mail@meissnerbolte.de)

#### HAMBURG

Alter Wall 32  
20457 Hamburg  
T +49 40 89 06 36 00  
F +49 40 89 06 36 01 0  
E [mail@meissnerbolte.de](mailto:mail@meissnerbolte.de)

#### UK

In co-operation with  
Meissner Bolte (UK) Ltd.

#### DÜSSELDORF

Kaiserswerther Straße 183  
40474 Düsseldorf  
T +49 211 81 98 48 0  
F +49 211 81 98 48 70  
E [mail@duesseldorf.mb.de](mailto:mail@duesseldorf.mb.de)

#### MÜNCHEN

Widenmayerstraße 47  
80538 München  
T +49 89 21 21 86 0  
F +49 89 21 21 86 70  
E [mail@mb.de](mailto:mail@mb.de)

#### HEBDEN BRIDGE

4a Top Land Country Business Park  
Cragg Vale, Hebden Bridge  
HX7 5RW, United Kingdom  
T +44 1422 84 45 98  
F +44 1422 84 52 89  
E [mail@meissnerbolte.co.uk](mailto:mail@meissnerbolte.co.uk)

