

Vahlen • Jura / Lehrbuch

Patent-, Marken- und Urheberrecht

Leitfaden für Ausbildung und Praxis

von
Rainer Engels

9. Auflage

Verlag Franz Vahlen München 2015

Verlag Franz Vahlen im Internet:
www.vahlen.de
ISBN 978 3 8006 4753 8

Zu [Inhalts-](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

bzw. dem Wegfall des Hauptanspruchs (BPatG 4 Ni 24/10 – Urt. v. 27.3.2012 = Mitt. 2012, 354 – Kaffeemaschine; zu Art. 84 auch BPatG 3 Ni 28/10 – Urt. v. 22.11.2011).

Wenn danach auch eine erweiterte Sachprüfung der Zulässigkeit der Änderung des Patentanspruchs zu erfolgen hat und z.B. auch Voraussetzungen des § 34 oder der PatV für die Erteilung einzubeziehen sind, so hat dies allerdings mit „Augenmaß“ zu geschehen (Keukenschrijver, GRUR 2001, 571). 392c

Denn es darf nicht vergessen werden, dass das Verfahren tatsächlich ja nicht in das Prüfungsverfahren zurückfällt, sondern ein erteiltes Patent betrifft, und deshalb bei der Auslegung der hier **nur sinngemäß (analog) anwendbaren** Verfahrensnormen des Prüfungsverfahrens das Gebot von Normerfüllung und das Verbot übertriebener Form- und Normenstrenge (Rn. 259f) zu beachten ist. Eine planwidrige gesetzliche Lücke darf nur dann durch das dem Gesetz zu entnehmende Prinzip ausgefüllt werden, wenn der zu entscheidende Fall nur unwesentlich von dem gesetzlich geregelten abweicht (hierzu BGH GRUR 1997, 890 – Drahtbiegemaschine). Eine sinngemäße Gesetzesanwendung (Gesetzesanalogie) fordert deshalb die **Vergleichbarkeit des Sachverhalts und Gleichheit der zu beachtenden Interessenlagen** (zum Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 1988, 757 – Düngerstreuer). 392d

Es ist deshalb zu fragen, inwieweit die im Prüfungsverfahren zu beachtenden Gebote, insb. auch der PatV, auch bei Beschränkung des erteilten Patents abverlangt werden können. Nicht gefordert werden kann deshalb, der Pateninhaber müsse die Beschreibung bei Beschränkung der Patentansprüche nach § 10 III Satz 1 PatV anpassen, auch wenn diese offensichtlich nicht zur Erläuterung der Erfindung notwendige Angaben enthält und nur diese Angaben betroffen sind (so aber BPatGE 52, 195 – Bearbeitungsstation; a. A. BPatG Beschl. v. 26.3.1997, 7 W (pat) 64/95). 392e

Da in die Prüfung der Zulässigkeit auch die Widerrufsründe einzubeziehen sind, können – wie z.B. § 21 I Nr. 4 – diese bereits hier und nicht bei der eigentlichen Sachprüfung des Angriffs Relevanz erlangen; wichtig ist hier auch, dass das Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22; Rn. 65, 378c) beachtet wird. Da mit der Erteilung des Patents eine Zäsurwirkung eingetreten ist (Rn. 350), darf die Änderung nämlich nicht zu einer **Erweiterung des Schutzbereichs** des Patents führen, der ja durch die Patentansprüche bestimmt wird. Die Zulässigkeit der Änderung ist dabei nicht am konkret geänderten Anspruch, sondern an sämtlichen Ansprüchen zu messen, da der Schutzbereich durch diese in ihrer Gesamtheit festgelegt ist. 392f

Wenn das Patent außerhalb des Verfahrens zuvor im isolierten Beschränkungsverfahren nach § 64 beschränkt worden ist, gilt keine erweiterte Prüfungsbefugnis, weil dort bereits eine Prüfung der Zulässigkeit der Änderungen erfolgt ist (zu Art. 105a, Art. 105b EPÜ siehe BGH GRUR 2011, 607 – kosmetisches Sonnenschutzmittel III). 392g

e) Entscheidung im Einspruchsverfahren, § 61

Die Entscheidung im Einspruchsverfahren erfolgt durch **Beschluss**, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen ist (§ 61 I Satz 1), sofern der Einspruch nicht bereits wegen seiner Unzulässigkeit durch Beschluss zu verwerfen ist (arg. § 67 I Nr. 2b). 393

Gegenstand der Prüfung ist das Patent in der geltenden Fassung nach der Patentschrift oder bei Verteidigung des Patents in zulässig geänderter Fassung diese Fassung, wobei Änderungen des Patents ohne – zumindest hilfsweise erklärte – Einwilligung des Patentinhabers (Rn. 110, 363) nicht statthaft sind und die geänderte Fassung zulässig sein muss. 393a

- 393b Nach § 59 III findet auf Antrag eine Anhörung (Rn. 126; zum Prüfungsverfahren Rn. 341) statt, die aufgrund der Neuregelung des PatRÄndG vom 19.10.2013 seit 1.4.2014 nach § 59 III öffentlich ist.
- 393c Der Widerruf erfolgt ex tunc, d. h. die Wirkungen des Patents (§ 9) und der Patentanmeldung (§ 33) entfallen rückwirkend, § 21 III. Die Tenorierung kann lauten auf:
- 1) Verwerfung des Einspruchs
„Der Einspruch wird verworfen.“
 - 2) Aufrechterhaltung des Patents
„Das Patent DE 10 2004 006 093 wird (in vollem Umfang) aufrechterhalten.“
 - 3) Beschränkte Aufrechterhaltung des Patents
„Das Patent DE 10 2004 006 093 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:
– Bezeichnung: Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer Prüfspannung für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel
– Patentansprüche 1 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2013
– Beschreibung, Seiten 2/11 bis 7/11, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2013
– 3 Blatt Zeichnungen Figur(en) 1 bis 3, gemäß Patentschrift.“
 - 4) Widerruf
„Der Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2011 wird aufgehoben und das Patent DE 10 2004 006 093 widerrufen.“
- 393d In der Entscheidung kann nach billigem Ermessen bestimmt werden, inwieweit einem der Beteiligten die Kosten einer Anhörung oder Beweisaufnahme auferlegt werden, § 62 (dagegen zum Nichtigkeitsverfahren Rn. 431: zu § 34a V DesignG Rn. 1052b; zu § 17 I GebrMG Rn. 565).
- f) Sonstige Beendigung, Erlöschen des Patents
- 394 Es kommt in der Praxis nicht selten vor, dass das Patent während des Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens erlischt, so insb. in den Fällen des Patentverzichts (§ 20 Nr. 1), wenn die Jahresgebühren nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt werden oder wenn ein sonstiger Erlöschenstatbestand eintritt (Rn. 440–443), die anders als der Widerruf (§ 21 II) oder die Nichtigerklärung nicht zur Unwirksamkeit des Patents für die Vergangenheit (ex tunc) führen. Hierzu zählt auch die Beschränkung des Patents im isolierten Verfahren nach § 64 (Rn. 354 ff.).
- 394a Allerdings führt der Wegfall des Patents nicht automatisch zur Verfahrensbeendigung, sondern nur zum Wegfall des Angriffsobjekts und damit zu einer sog. **Erledigung des Verfahrens** wie sie auch der Zivil- und Verwaltungsprozess kennt (Rn. 119), sofern nicht ausnahmsweise das Verfahren fortgesetzt werden kann, um das Patent auch für die Vergangenheit zu beseitigen. Nicht zutreffend ist die Ansicht, dass mit dem Erlöschen des Patents das Einspruchsverfahren unzulässig geworden sei (so aber BPatG GRUR 2009, 612; Hövelmann, GRUR 2007, 283). Es liegt vielmehr ein klassischer Fall der Erledigung der Hauptsache vor, der nach überwiegender Rechtspraxis einen feststellenden Beschluss erfordert (BPatG GRUR 2010, 363 – Radauswuchtmaschine; Engels/Busse § 59 Rn. 259).
- 394b Da nach ständiger Rspr das Allgemeininteresse (Rn. 358) mit Erlöschen des Patents entfällt, bedarf es zur Fortsetzung des Verfahrens eines besonderen eigenen

Rechtsschutzinteresses in der Person des Einsprechenden, so z.B. wenn gegen den Einsprechenden (wohl auch dessen Lizenznehmer) aus dem Patent im Verletzungsrechtstreit Ansprüche für die Vergangenheit geltend gemacht werden. Weitergehend wird teilweise ein Freistellungserklärung des Patentinhabers verlangt (BPatG GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten), was aber abzulehnen ist (BPatGE 53, 12 – Optische Inspektion von Rohrleitungen; Engels/Busse § 59 Rn. 301).

Der Patentinhaber kann dies nur dadurch vermeiden, dass er gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend zu machen (BGH GRUR 2012, 1071 – SONDENSYSTEM). 394c

Auch bedarf es keines besonderen Rechtsschutzinteresses für einen Einspruch, wenn das deutsche Patent wegen des in Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG bestimmten Doppelschutzverbots (Rn. 444) wirkungslos geworden ist (Rn. 46), weil die rechtlichen Wirkungen des deutschen Patents durch die Erteilung des europäischen nicht vollständig beseitigt werden und das Patent als solches auch nach Eintritt der Wirkungslosigkeit bestehen bleibt (BGH GRUR 2008, 279 – Kornfeinung). 394d

4. Das Beschwerdeverfahren und Rechtsbeschwerdeverfahren

Zu unterscheiden sind hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens das einseitige Anmeldebeschwerdeverfahren und das zweiseitige Einspruchsbeschwerdeverfahren, für welche noch nachfolgende wichtige Besonderheiten gelten. 395

a) Die Beteiligten im Einspruchsbeschwerdeverfahren und der Verfahrensgegenstand

Zu unterscheiden ist: Legt der Patentinhaber Beschwerde ein, so werden alle Einsprechenden Beschwerdegegner, legt dagegen nur einer von mehreren Einsprechenden Beschwerde ein, so wird der Patentinhaber Beschwerdegegner, während die weiteren Einsprechenden trotz der Einheitlichkeit des Einspruchsverfahrens (Rn. 357) dagegen nicht am Beschwerdeverfahren beteiligt sind (anders im EPA-Verfahren; Einzelheiten zu den Folgen Engels/Busse § 74 Rn. 31 ff.). 395a

Wegen der bereits erwähnten Einheitlichkeit des Einspruchsverfahrens, dass im Beschwerdeverfahren nur in der übergeordneten Instanz fortgeführt wird, bedeutet die Beteiligung nur eines Einsprechenden als Beschwerdeführer nämlich nicht, dass die von den nicht beteiligten Einsprechenden geltenden gemachten Widerrufungsgründe unbeachtlich in der Beschwerdeinstanz wären. Diese sind – ebenso wie die in erster Instanz von der Patentabteilung eigenständig herangezogenen Gründe – von der Anfallwirkung der Beschwerde umfasst und zu prüfen. Prüfungsmaßstab ist der Sach- und Streitstand im Entscheidungszeitpunkt, nicht die Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses auf Basis der dortigen Tatsachen. 395b

Zu beachten ist allerdings, dass nach der Rspr. (Grundsatzentscheidung: BGH GRUR 1995, 333 – Aluminium-Trihydroxid) trotz des geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes im Beschwerdeverfahren **nur Widerrufungsgründe anfallen und geprüft werden dürfen** – Ausnahme nur im Einverständnis des Patentinhabers analog § 263 ZPO – die **Gegenstand der ersten Instanz** waren (zur Anfallwirkung Rn. 148). Diese müssen also entweder von einem Einsprechenden geltend gemacht worden sein oder von der Patentabteilung eigenständig geprüft worden sein, unabhängig davon, worauf sich die Begründung des angegriffenen Beschlusses stützt. In der Literatur ist an dieser zivilrechtlich orientierten Sicht Kritik geübt worden (vgl. Engels/Busse Vor § 73 Rn. 35). 396

Ob die 1. Instanz weitere Gründe hätte prüfen können, und diese sogar prima facie auf der Hand liegen, kann allenfalls sehr eingeschränkt über eine Ermessens- 397

kontrolle (siehe bereits Rn. 392) durch das Beschwerdegericht und über eine Zurückverweisung nach § 79 wegen eines groben Verfahrensmangels in Ausnahmefällen reguliert werden (Engels/Busse § 79 Rn. 50).

b) Änderung der Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

398 Eine Änderung der Patentansprüche in der Beschwerdeinstanz ist zulässig, sie führt aber – ebenso wie im Einspruchsverfahren, Rn. 392b – zu einer nicht auf die Widerufsgründe des § 21 beschränkten, umfassenden Überprüfung der Zulässigkeit des geänderten Anspruchs.

398a Der Grund ist darin zu sehen, dass der geänderte Anspruch weder ein Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren durchlaufen hat noch Gegenstand des Einspruchsverfahrens war und deshalb nicht nur die Beschränkungen der auf den Verfahrensgegenstand erster Instanz eingeschränkten Anfallwirkung entfallen, sondern darüber hinaus auch die Prüfungskompetenz in sinngemäßer Anwendung (Rn. 392d) auch alle Voraussetzungen des Prüfungsverfahrens zu erstrecken ist. Bei unverändert verteidigtem Anspruch wäre dies wegen der ausschließlich auf die Gründe der § 21 beschränkten Prüfungskompetenz nicht möglich.

c) Änderung der Patentansprüche in erster Instanz

399 Diese Grundsätze uneingeschränkter Sachprüfung müssen auch dann gelten, wenn die Änderung der Patentansprüche bereits in erster Instanz im Einspruchsverfahren erfolgte (Engels/Busse § 79 Rn. 45), da die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung eine in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfende Sachurteilsvoraussetzung ist, vergleichbar der Zulässigkeit des Einspruchs. Damit wird auch in der Beschwerdeinstanz eine Fehlerkorrektur möglich, insbesondere auch im Hinblick auf die immer mögliche Rückkehr zur erteilten Fassung, losgelöst von der Problematik des Verschlechterungsverbots (Rn. 402), weil dieses nach der Rspr. zum PatG nicht für unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen gilt (siehe aber Rn. 402). Dies ist aber in der Rspr. weitgehend ungeklärt.

d) Das Verschlechterungsverbot und sein Folgen

400 Ebenso wie im Einspruchsverfahren kann der Patentinhaber sein Patent beschränkt verteidigen und deshalb insoweit geänderte Patentansprüche geltend machen, allerdings nur insoweit wie das Patent zur Überprüfung gestellt worden ist, d. h. insbesondere im Falle einer Beschwerde des Einsprechenden, dass dieser durch seine Beschwerde nicht schlechter gestellt werden darf, als er bereits in erster Instanz stand.

401 Wurde also ein Patent vom Patentinhaber in erster Instanz beschränkt verteidigt und das Patent insoweit durch Beschluss der Patentabteilung auch nur beschränkt aufrecht erhalten, so darf die Beschwerde des Einsprechenden, der nach wie vor den vollständigen Widerruf des Patents begehrt, nicht dazu führen, dass der Patentinhaber aufgrund Änderungen seiner Patentansprüche im Beschwerdeverfahren ein Patent mit einem umfassenderen Schutzgegenstand oder gar wieder das Patent in der ursprünglichen erteilten Fassung verteidigen und erhalten kann. Der Umstand, dass bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens auch in der Beschwerde keine Zäsurwirkung (Rn. 350; 392c) zu Lasten des Patentinhabers eintritt und dieser ohne weiteres wieder vorgenommene Beschränkungen fallen lassen kann, ohne hierdurch von § 22 im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs (Rn. 378c) gehindert zu sein, heißt also nicht, dass er diese auch dann realisieren kann, wenn nicht er, sondern der Einsprechende Beschwerdeführer ist.

Die Missachtung der **durch die Beschwerde begrenzten Anfallwirkung** (Rn. 148; 402 408) würde zu einem Verstoß gegen den im Rechtsmittelrecht geltenden **Grundsatz des Verschlechterungsverbots** (*reformatio in peius*) führen. Dieses soll allerdings nicht für unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen wie die Zulässigkeit des Einspruchs gelten, was fraglich ist (hierzu Engels/Busse § 79 Rn 45; siehe auch Rn. 399). In einem solchen Fall muss der beschwerte Patentinhaber entweder von vornherein selbst eine Beschwerde einlegen oder aber er kann eine sog. **Anschlussbeschwerde** einlegen, um dies realisieren zu können. Mit einer solchen im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Beschwerde stehenden Anschlussbeschwerde wird eine Umgehung des Verschlechterungsverbots erreicht. Sie kann in der Praxis z. B. dazu führen, dass der Einsprechende, der trotz eines Teilobsiegens in erster Instanz Beschwerde einlegt, die Rücknahme der Beschwerde überdenken muss, um das Risiko der Verschlechterung zu verhindern, wenn zu befürchten ist, dass die auf Rückkehr zur erteilten Fassung des Patents gerichtete Anschlussbeschwerde des Patentinhabers Erfolg hat.

Im Verfahren vor dem EPA ist das Rechtsinstitut der Anschlussbeschwerde nicht 403 anerkannt. Insoweit werden nach der Rspr. der Beschwerdekammern (G 1/99) zur Vermeidung unbilliger Ergebnisse Ausnahmen von der *reformatio in peius* anerkannt, wenn bei alleiniger Beschwerde des Einsprechenden die in der Beschwerdeinstanz verteidigte Fassung auf einer unzulässigen Änderung in erster Instanz basiert. In diesem Fall soll dem Patentinhaber erlaubt sein zu den ursprünglichen (erteilten) Patentansprüchen erster Instanz zurückzukehren, sofern andere Mittel, wie die Aufnahme weiterer Merkmale usw., versagen.

e) Die Anschlussbeschwerde

Die Anschlussbeschwerde ist kein eigenständiges Rechtsmittel, sondern nur ein 404 Antrag innerhalb einer fremden Beschwerde und deshalb auch – anders als die Beschwerde als bloßer Antrag – hilfsweise zulässig (BGH NJW 1984, 1240). Zusammenfassend ist zu erwähnen:

- die Bezeichnung „Anschlussbeschwerde“ muss nicht ausdrücklich verwendet werden. Im Zweifel ist die Prozesserkklärung des Beschwerdegegners, z. B. der Sachantrag, im wohlverstandenen Interesse des Erklärenden auszulegen (BGH NJW 2001, 3789; Rn. 110a). Übersteigt dieser den angefallenen Gegenstand der Beschwerde des Beschwerdeführers, enthält dies stillschweigend die Erklärung der Anschlussbeschwerde, z. B. bei Verteidigung der erteilten Fassung, sofern bereits die Einsprechende und Beschwerdeführerin in erster Instanz den Teilwiderruf erreicht hat und der Verfahrensgegenstand der Beschwerde deshalb nur das so beschränkte Patent ist;
- sie muss im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Beschwerde stehen, also vom Beschwerdegegner erhoben sein; sie richtet sich damit im Falle einer Beschwerde nur eines von mehreren Einsprechenden (Rn. 395a) nur gegen diesen, so dass auch die nicht beteiligten weiteren Einsprechenden nicht durch die Anschlussbeschwerde Teilnehmer des Beschwerdeverfahrens werden;
- sie kann schriftlich oder mündlich zu Protokoll (§§ 129a, 496 ZPO) eingelegt werden (dagegen zur Beschwerde Rn. 146c);
- beim BPatG (wegen des Devolutiveffekts; Rn. 145);
- bis zum Schluss mündlichen Verhandlung oder im schriftlichen Verfahren bis zur Herausgabe des Beschlusses an die Postabfertigungsstelle als Zeitpunkt des Existenzwerdens des Beschlusses (Rn. 117);

- wobei eine Beschwer nicht erforderlich, sondern nur ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis, welches auch allein darin bestehen kann, eine Verbesserung zu erzielen; so z.B., wenn in o.g. Fall der Patentinhaber in erster Instanz das Patent nur beschränkt verteidigt hat und antragsgemäß entschieden wurde. Während eine Beschwer (Rn. 146b) fehlt, ist ein Rechtsschutzinteresse daran, wieder die erteilte Fassung zu verteidigen, durchaus zu bejahen.
- es fällt keine Beschwerdegebühr an (Rn. 146);
- die Wirkung entfällt im Zeitpunkt des Wirksamwerden der Verwerfung der Beschwerde als unzulässig oder der Rücknahme der Beschwerde, § 567 III Satz 2 ZPO.

f) Die Entscheidung im Beschwerdeverfahren

405 Die Tenorierung im Anmeldebeschwerdeverfahren kann lauten auf:

1) Verwerfung oder Zurückweisung der Beschwerde

„Die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 1.44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Mai 2007 wird als unzulässig verworfen“ oder
„Die Beschwerde wird zurückgewiesen, (ggf. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen)“

2) Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Erteilung ggf. unter Teilzurückweisung der Beschwerde, sofern überschießender Hauptantrag und nur auf Hilfsantrag erteilt werden kann

„Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2006 aufgehoben und das Patent DE 10 2004 020 861 erteilt.

Bezeichnung: Verfahren zur Rekonstruktion von Projektionsdatensätzen bei Dosisreduzierter abschnittsweiser spiralförmiger Abtastung in der Computertomographie

Anmeldetag: 28. April 2004. Die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 18.9.1991 ist in Anspruch genommen. (AktENZEICHEN der Erstanmeldung: CH-02757/91-4)

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009

Beschreibung, Seiten 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009; 4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, gemäß Offenlegungsschrift“

3) Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung

„1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 08 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2005 aufgehoben.

2. Das Verfahren wird zur Durchführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.“

406 Die Tenorierung im Einspruchsbeschwerdeverfahren kann lauten:

1) Verwerfung oder Zurückweisung der Beschwerde (s. o.)

2) Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Verwerfung des Einspruchs

„Der Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2005 wird aufgehoben. Der Einspruch gegen das Patent DE 197 09 182 wird als unzulässig verworfen.“

3) **Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Aufrechterhaltung des Patents**

„Auf die Beschwerde des Patentinhabers wird der Beschluss der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2005 aufgehoben und das Patent DE 42 35 527 aufrechterhalten.“

4) **Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und beschränkte Aufrechterhaltung des Patents; Zurückweisung der Beschwerde im Übrigen, sofern nicht die Ansprüche des Patentinhabers nach Hauptantrag entsprechend beschränkt waren**

„1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Dezember 2004 aufgehoben.

Das Patent DE 100 15 048 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Gurtaufroller mit einer als Blechbiegebremse ausgebildeten Kraftbegrenzungseinrichtung; Patentansprüche 1 bis 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2007; Beschreibung, Seiten 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2007; 6 Blatt Zeichnungen Figur(en) 1–7, eingegangen am 29. Oktober 2007.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.“

5) **Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Widerruf**

„Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2005 aufgehoben und das Patent DE 39 33 991 widerrufen.“

6) **Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung (s. o.)**

§ 61 IV bestimmt, dass bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents die Patentschrift entsprechend zu ändern ist und diese Änderung zu veröffentlichen ist, was im Patentblatt erfolgt. 407

5. Besondere Beteiligungsrechte im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren

a) Der Beitritt des Patentverletzers, § 59 II

§ 59 II ermöglicht den sog. Beitritt des potentiellen Patentverletzers „als Einsprechender“ (zu § 34c DesignG Rn. 1052c) nicht nur während des Einspruchsverfahrens nach Ablauf der Einspruchsfrist, sondern nach einhelliger Meinung auch noch im Beschwerdeverfahren, ohne an die Frist für die Einlegung einer Beschwerde gebunden zu sein (z. B. BPatGE 29, 194; 35, 109). Der im Beschwerdeverfahren Beitretende kann sogar auch Widerrufsgründe geltend machen, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens waren, was im Hinblick auf die auf den Gegenstand erster Instanz beschränkte Anfallwirkung (Rn. 148; 402) der Beschwerde zu einer Erweiterung des Beschwerdegegenstandes führen kann, wie z. B. bei einem erstmals geltend gemachten Widerrufsgrund. 408

Der Beitretende erhält durch den Beitritt zwar nicht die Stellung eines Beschwerdeführers, aber – wie beim Beitritt im Einspruchsverfahren – die volle **Stellung eines Einsprechenden** und ist damit am Beschwerdeverfahren beteiligt. Um Beschwerdeführer werden zu können, ist die rechtzeitige Gebührenzahlung und eine Beitrittserklärung innerhalb der Beschwerdefrist zu fordern (str.). Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist kein Beitritt möglich, da es sich nicht um eine Tatsacheninstanz handelt. 409

410 Zusammenfassend sind als **Verfahrensvoraussetzungen** zu nennen:

1. Beitrittsvoraussetzungen:

- Patent und Einspruch eines Dritten (Beitretender darf weder Patentinhaber noch Einsprechender sein), wobei auch bei einem unzulässigen Einspruch eines Dritten dem Verfahren beigetreten werden, solange der Einspruch nicht rechtsbeständig verworfen worden ist (BGH GRUR 1993, 892 – Heizkörperkonsole). Anders ist es bei Nichtzahlung der Gebühr, da wegen § 6 II PatKostG der Einspruch als nicht eingelegt gilt, damit kein Verfahren existiert, dem beigetreten werden könnte. Auf den feststellenden Rechtspflegerbeschluss nach § 23 RPflG kommt es wegen der bereits kraft Gesetzes eintretenden Wirkung nicht an (für die Beschwerdegebühr BGH GRUR 2010, 231 – Legosteine) (Rn. 73; 384);
- beitriftsberechtigt ist jeder Dritte, der nachweist, dass gegen ihn Verletzungsklage erhoben ist, oder dass er gegen den Patentinhaber Feststellungsklage erhoben hat (§ 59 II Satz 2); nach der Rspr. reicht auch trotz des Gesetzeswortlauts eine einstweilige Verfügung aus (BPatG Beschl. v. 12.7.2011 – 8 W (pat) 23/08);
- Fristwahrung (drei Monate ab Erhebung der Verletzungsklage bzw. der Feststellungsklage (Wiedereinsetzung ist möglich); Fristwahrung ist Voraussetzung der Zulässigkeit des Beitritts und daher von Amts wegen zu prüfen. Beginn der Frist wird nachgewiesen durch Nachweis der Zustellung der Klage (§§ 212, 195 ZPO) oder durch eine sachlich überzeugende Bestätigung des Patentinhabers;
- Gebühr ist seit 1. Juli 2006 fällig (§ 3 I PatKostG i. V. m. § 2 I Nr. 313 600).

411 **2. Beitrittserklärung:**

- muss schriftlich erfolgen, der Beitritt ist zu begründen, § 59 II;
- die Prüfung der Zulässigkeit erfolgt wie beim Einspruch, so dass insbesondere auch der Beitretende die Tatsachen im Einzelnen angeben muss (Substantiierungspflicht nach § 59 I Satz 4), die seinen „Einspruch“ rechtfertigen sollen;
- eigene Widerrufungsgründe können geltend gemacht werden;
- der Beitretende erhält die gleiche verfahrensrechtliche Stellung wie der Einsprechende, der einen zulässigen Einspruch erhoben hat. Er kann gegen Beschlüsse eigenständig Beschwerde einlegen;
- wird der einzige Einspruch zurückgenommen, bleibt der Beigetretene Beteiligter, da wegen § 61 I Satz 2 das Verfahren ohne den Einsprechenden fortzuführen ist.

b) Die Nebenintervention (Streithilfe), §§ 66, 67 ZPO

412 Unter Hinweis auf die neuere Rspr. des BGH zum „Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren“ (GRUR 2008, 87) ist entgegen früherer Rechtsansicht von einigen Senaten des BPatG auch die Zulässigkeit der sog. Nebenintervention (Streithilfe) nach §§ 66 ff. ZPO im Einspruchsverfahren allgemein anerkannt worden – sowohl auf Seiten des Patentinhabers wie auch des Einsprechenden (BPatG GRUR 2009, 569 – *Kindersitzererkennung*). Die praktische Relevanz ist aber gering geblieben.

412a Die Nebenintervention war früher nur im Nichtigkeitsverfahren anerkannt. Nach § 66 ZPO kann, wer ein rechtliches Interesse hat, einer Partei zur Unterstützung beitreten. Der BGH (GRUR 2008, 87) hat die Zulässigkeit der Nebenintervention für den Sonderfall des § 265 II Satz 3 ZPO im Einspruchsverfahren anerkannt und ausgeführt, dass im Falle der Veräußerung des Patents während des Einspruchsverfahrens die Stellung des Veräußerers nach § 265 II Satz 1 ZPO unberührt bleibt und der Rechtsnachfolger auch erst mit Umschreibung nach § 30 III das Verfahren mit Zustimmung aller bisher Beteiligten übernehmen kann.