

**Bundesrepublik Deutschland:
Rechtsprechung**

**Beschluß des
Bundespatentgerichts,
4. Senat, vom 4. April 1989
(4 W (pat) 59/88)***

**Stichwort: Einspruch
§ 59 (1) PatG 1981**

**Schlagwort: "Einspruch gegen
eigenes Patent"**

Leitsatz

Der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent ist unzulässig

Aus den Gründen

I. (...).

II. Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die Patentabteilung hat den "Einspruch" der Patentinhaberin zu Recht als unzulässig verworfen.

Wenn in der hier maßgeblichen Bestimmung des PatG § 59 Abs. 1 Satz 1 gesagt wird, gegen das Patent könne "jeder" Einspruch erheben, so ist damit ersichtlich gemeint, daß (nur) **jeder Dritte**, nicht aber die Patentinhaberin selbst, sich des genannten Rechtsbehelfs bedienen darf (...).

Warum diese Frage seit der im Jahr 1981 in Kraft getretenen Gesetzesänderung anders beurteilt werden sollte, ist nicht einzusehen. Zutreffend weist die Patentabteilung darauf hin, daß jedem Patentinhaber, der sich nachträglich einschränken will, die Einleitung eines Verfahrens gemäß PatG § 64 offen steht. Das ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem europäischen Patentrecht, der die Übertragbarkeit der Grundsätze der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 24 Juli 1985** (GRUR Int 1986, 123) auf das nationale deutsche Patentrecht aus schließt. Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin wäre - bei im Innenverhältnis zum Dienstfinder identischer Interessenslage - die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit des vorliegenden "Einspruchs" rechtlich nicht anders als die zur Einleitung eines Beschränkungsverfahrens zu beurteilen. Ein etwaiges Interesse des Patentinhabers - mit Rücksicht auf das Innenverhältnis - das Patent aufgrund des innerhalb der Einspruchsfrist aufgedeckten Standes der Technik im Rahmen eines Einspruchsverfahrens nochmals überprüfen zu lassen, ändert an

**Federal Republic of Germany:
Case Law**

**Decision of the
Bundespatentgericht
(Federal Patent Court), 4th
Senate, dated 4 April 1989
(4 W (pat) 59/88)***

**Headword: Opposition
Section: 59 (1) Patent Law 1981**

Keyword: "Opposition to own patent"

Headnote

The patent proprietor's notice of opposition to his own patent is inadmissible.

For the following reasons:

I. (...).

II. The admissible appeal is not allowable: The Patent Division has rightly rejected the patent proprietor's "opposition" as inadmissible.

When the first sentence of Section 59 (1) of the Patent Law, which prevails in this case, says that "any person" may give notice of opposition to the patent, this obviously means that (only) any **third party**, but not the patent proprietor himself, may use the said legal remedy

Why this question should be viewed differently since the amendment to the Law came into force in 1981 is not comprehensible. The Patent Division points out correctly that any patent proprietor who subsequently wishes to limit the patent is free to institute proceedings under Section 64 of the Patent Law. Herein lies a substantial difference vis-à-vis European patent law — a difference that does not allow the principles of the decision of the European Patent Office's Enlarged Board of Appeal dated 24 July 1985** (GRUR Int 1986, 123) to be applied to national German patent law. Contrary to the patent proprietor's opinion, where identical interests are present in the internal relationship with the employed inventor the question of the need for agreement to the "opposition" at issue could not be judged in law any differently from that of the need for agreement to institute limitation proceedings. Any interest on the part of the patent proprietor, with an eye to the internal relationship, in having the patent examined once again in opposition proceedings on account of the state of the art brought to light within the period for opposition does not alter this legal state of affairs. Since the patent pro-

**République fédérale
d'Allemagne :
Jurisprudence**

**Décision du
Bundespatentgericht
(Tribunal fédéral des
brevets), 4^e Chambre,
en date du 4 avril 1989
(4 W (pat) 59/88)***

**Référence: Opposition
Article: 59 (1) PatG 1981 (Loi sur les brevets)**

**Mot-clé: "Opposition du titulaire
contre son propre brevet"**

Sommaire :

L'opposition du titulaire du brevet contre son propre brevet est irrecevable.

Motifs:

I. (...).

II. Il n'est pas fait droit au recours (recevable). La division des brevets a rejeté à juste titre l'"opposition" du titulaire du brevet pour irrecevabilité.

Si la disposition pertinente de la Loi sur les brevets, à savoir l'article 59 paragraphe 1, première phrase prévoit que "toute personne" peut former opposition contre le brevet, il est manifeste que c'est (uniquement) tout **tiers**, et non pas le titulaire du brevet lui-même qui dispose de ce remède juridique (...).

Il n'existe aucun motif d'interpréter cette disposition d'une autre manière depuis l'entrée en vigueur, en 1981, du nouveau texte de loi. La division des brevets a fait observer à juste titre que tout titulaire d'un brevet qui souhaite faire limiter son brevet avec effet rétroactif a la possibilité d'engager la procédure visée à l'article 64 PatG. Il s'agit là d'une différence essentielle par rapport au droit européen des brevets, différence qui exclut toute possibilité d'appliquer au droit national allemand des brevets les principes de la décision de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets en date du 24 juillet 1985** (GRUR Int 1986, 123). Contrairement à l'opinion du titulaire du brevet, la question de la nécessité d'un accord sur la présente "opposition" demanderait, en cas d'intérêts concordants dans les relations internes entre l'employeur et l'inventeur salarié, à être appréciée, juridiquement parlant, de la même manière que la question de la nécessité d'un accord sur l'introduction d'une procédure de limitation. L'intérêt éventuel du titulaire du brevet, eu égard aux dites relations internes, à faire réexaminer le brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition en raison

* Die Entscheidungsgründe sind abgedruckt in Bl. f. PMZ 1989, 389 und Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1989, 215

** ABI EPA 1985 299

* Translation. The Reasons for the Decision are reported in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 1989, 215, and in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1989, 389

** OJ EPO 1985. 299

* Traduction. Les motifs de la décision ont été publiés dans les *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1989, 215 et dans le *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1989, 389.

** JO OEB 1985. 299

dieser Rechtslage nichts. Da der Patentinhaberin die Einspruchsberechtigung fehlt, ist die Beschwerde zurückzuweisen

prietor is not entitled to give notice of opposition the appeal must be dismissed.

de l'état de la technique découvert pendant le délai d'opposition ne modifie en rien la situation juridique. Etant donné que le titulaire du brevet n'est pas autorisé à former opposition, le recours doit être rejeté.

**Beschluß des
Bundesgerichtshofs,
X. Senat, vom
7. November 1989 -
(X ZB 24/88)***

**Decision of the
Bundesgerichtshof (Federal
Court of Justice),
10th Senate, dated
7 November 1989
(X ZB 24/88)***

**Décision du
Bundesgerichtshof (Cour
fédérale de justice),
Xe Chambre, en date du
7 novembre 1989
(X ZB 24/88)***

Stichwort: Meßkopf

Headword: *Messkopf* (Measuring head)

Référence: *Messkopf* (tête de mesure)

§ 59 (1) PatG 1981

Section 59 (1) Patent Law 1981

Article: 59 (1) PatG 1981 (Loi sur les brevets)

Schlagwort: "Zweifel an der Person des Einsprechenden" - "Identität des Einsprechenden - unzureichende Angaben"

Keyword: "Doubts as to the identity of the opponent" - "Identity of the opponent - insufficient information"

Mot-clé: "Doute quant à la personne de l'opposant" - "Identité de l'opposant - indications insuffisantes"

Leitsatz

Der Einspruch gegen ein Patent ist unzulässig, wenn auch bei verständiger Würdigung der Einspruchsschrift und der übrigen, dem Patentamt innerhalb der Einspruchsfrist vorliegenden Unterlagen Zweifel an der Person des Einsprechenden bestehen bleiben

Headnote

Opposition filed against a patent is inadmissible if despite a reasonable appraisal of the notice of opposition and the other documents available to the patent office during the opposition period doubts remain as to the identity of the opponent

Sommaire

L'opposition à un brevet est irrecevable si, malgré toute l'attention accordée à l'analyse de l'acte d'opposition et des autres documents dont dispose l'Office des brevets dans le délai d'opposition, il subsiste des doutes quant à la personne de l'opposant.

* Amtlicher Leitsatz. Der Wortlaut der Entscheidung ist abgedruckt im Blatt für PMZ 1990, 157.

* Translation of the official headnote. The decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1990, 157.

* Traduction du texte officiel du sommaire. La décision a été publiée dans *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1990, 157.