



Stellungnahme zur Revision der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammern

Im Rahmen der Nutzerbefragung zur Revision der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammern hat die Patentanwaltskammer gegenüber dem Präsidenten der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wie folgt Stellung genommen:

Die Patentanwaltskammer bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf einer revidierten Fassung der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammern. Die Patentanwaltskammer begrüßt es grundsätzlich, dass die zum Teil bereits praktizierten Verfahrensregeln nunmehr kodifiziert werden sollen, soweit die Kodifizierung dazu dient, die Verfahren vor der Beschwerdekammer zu straffen und damit zu beschleunigen. Ein wesentlicher Aspekt der Neuregelung liegt nach unserem Verständnis auch darin, das Verfahren vor den verschiedenen Kammern zu harmonisieren. Eine gleichbleibend hohe Qualität der Entscheidungen sollte dabei gewährleistet werden.

Allerdings darf die Verfahrensstraffung nicht dazu führen, dass das gesetzlich verankerte rechtliche Gehör gefährdet wird. Wir verstehen daher auch den in der Neuregelung der Verfahrensordnung an prominenter Stelle neu eingeführten Begriff „judicial review“ als eine Überprüfung des tatsächlichen und rechtlichen Sachverhaltes auf unabhängiger richterlicher Ebene. Da es sich um einen zentralen neu eingeführten Begriff handelt, regen wir an, in den Erläuterungen („explanatory notes“) als Auslegungshilfe aufzunehmen, dass „judicial review“ sich vom „legal review“, also einem reinen Revisionsverfahren, durch die Einbeziehung der Überprüfung auch tatsächlicher Sachverhalte und Fragen unterscheidet.

Zu einzelnen Regelungen der vorgeschlagenen Verfahrensordnung nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Artikel 10, Abs. (3) bis (6)

Die neu kodifizierte Möglichkeit einer Verfahrensbeschleunigung bei Vorliegen entsprechender Beschleunigungsgründe begrüßen wir sehr.

Zu Artikel 10, Abs. (3), in dem die Beschwerdekammer die Parteien informiert, ob ein Antrag auf beschleunigte Prüfung gewährt worden ist, sollte aus unserer Sicht die Verpflichtung für die Kammer aufgenommen werden, eine ablehnende Entscheidung zu begründen. Unausgewogen erscheint in diesem Zusammenhang, dass ein Beschleunigungsantrag auch abgelehnt werden kann, obwohl er prinzipiell gewährbar wäre. Nicht akzeptabel ist es dann schließlich, dass eine „general workload“ eine solche Ablehnung rechtfertigen soll. (In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Artikel 15(c)(ii): Hier wird „excessive workload“ eines Vertreters nicht als Rechtfertigung für die Verlegung einer mündlichen Verhandlung anerkannt. Diese Ungleichbehandlung sollte im Interesse der Rechtssuchenden und der diesen zugute kommenden Verfahrensbeschleunigung ausgeräumt werden.)

Unklar ist uns, ob ein Beschleunigungsantrag, der auf Antrag der Partei von der Akteneinsicht ausgenommen werden soll, der gegnerischen Partei übermittelt wird (rechtliches Gehör?). Dies sollte noch klargestellt werden.



2. Artikel 12, Abs. (1) bis (3)

Die Absätze (1) und (2) fassen die Grundlagen des Beschwerdeverfahrens zusammen. Uns ist es wichtig, festzuhalten, dass auch „evidence“, „facts“ und „arguments“ die im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht, in der Entscheidung jedoch nicht berücksichtigt worden sind, den Grundlagen des Beschwerdeverfahrens zuzurechnen sind. In diesem Sinn verstehen wir auch Absatz (3): „shall contain a party’s complete case“.

3. Artikel 12, Abs. (4)

Artikel 12, Abs. (4), schließt durch seinen Rückbezug auf Abs. (2) „objections“ (die in einer Argumentationskette bestehen können, siehe „explanatory notes“ zu Artikel 12, Abs. (2)), sowie „arguments“ aus. Wir sind dezidiert der Auffassung, dass das Vorbringen neuer Argumente auf der Grundlage bereits in erster Instanz vorgetragener und daher im Verfahren vorhandener „facts and evidences“ kein „amendment“ sein kann, das von der „discretion“ der Kammer abhängig sein könnte. Wir schlagen daher vor, Absatz (4) wie folgt zu ändern:

(4) any part of a submission which *is not directed to the requests, facts and evidence on which the decision under appeal was based* is to be regarded as an amendment and may be admitted only at the discretion of the Board.

4. Artikel 12, Abs. (6)

In Folge der Änderung in Artikel 12, Abs. (4), regen wir an, in Abs. (6), Satz 1 und Satz 2, den Begriff „objections“ zu streichen.

Satz 2 von Abs. (6) thematisiert die Nichtzulassung von „facts, [objections,] evidence or requests which

should have been presented, or which were withdrawn or no longer pursued“. Das bedeutet, dass ein Angriff zur Erfindungshöhe basierend auf einem im Verfahren befindlichen Dokument Dx später nicht mehr aufgegriffen werden könnte, wenn dieser Angriff zum Beispiel in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung aufgrund einer einleitenden Bemerkung der Einspruchsabteilung, dass ein Dokument Dy ihrer Auffassung nach den nächstkommen Stand der Technik bildet, nicht mehr thematisiert wurde. Wir regen daher an, nicht nur auch in Satz 2 „objections“ zu streichen, sondern zudem den Satzteil „or no longer pursued“.

5. Artikel 12, Abs. (7)

Abs. (7) nennt explizit die in Artikel 12, Abs. (1)(c), genannte 4-Monatsfrist zur Erwidierung auf die Beschwerdebegründung als nicht verlängerbar. Es gibt mehrere Szenarien, die eine Verlängerung der 4-Monatsfrist von Artikel 12, Abs. (1)(c), unumgänglich erscheinen lassen. Nicht nur, dass zur Wahrung der Waffengleichheit auch der Beschwerdegegner länger als 4 Monate zur Verfügung haben sollte; faktisch stehen dem Beschwerdeführer seit Kenntnis einer für ihn zumindest teilweise negativen Entscheidung etwa 7 Monate zur Verfügung, nämlich 3 Monate bis zum Erhalt der begründeten Entscheidung zuzüglich 4 Monate gem. Art. 108 EPÜ, letzter Satz. Gravierender ist der Fall eines gegen mehrere Einsprüche aufrechterhaltenen Patentes, wenn der Patentinhaber innerhalb der 4-Monatsfrist zu Beschwerden von mehreren Einsprechenden Stellung zu nehmen hat. Abhängig von der Komplexität des Falles ist es unmöglich, innerhalb von 4 Monaten einen „complete case“ mit Argumenten gegen mehrere Einsprüche anzufertigen. Wir regen daher an, Artikel 12, Abs. (7), Satz 2, wie folgt zu ändern:

„the period referred to in paragraph 1(c) may be extended if appropriate“.



6. Artikel 13, Abs. (1), Satz 5

Artikel 13, Abs. (1), Satz 5 fordert, dass die Kammer "must be satisfied that the amendment enhances procedural economy". De facto werden damit "amendments" auf die Streichung von Ansprüchen reduziert, denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass neue Anträge, Fakten, Argumente oder Beweismittel jemals zu einer Steigerung der Prozessökonomie führen würden. Hier gilt es, prozessökonomische Erwägungen mit dem Rechtsschutzbedürfnis der Parteien in Einklang zu bringen. Wir regen daher an, „enhances“ durch „does not adversely affect“ zu ersetzen.

7. Artikel 15 (1)

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Beschwerdekammern im Einklang mit Art. 15(1) zukünftig eine „communication drawing attention to matters which seem to be of special significance“ zu senden gehalten sind. Allerdings ist eine solche vorläufige Stellungnahme nur dann sinnvoll, wenn sie auch substantiiert ist, d.h., der Hinweis über die Nennung der Artikel, die zu diskutieren sein werden, substantiell hinausgeht. Eine entsprechende Klarstellung würden wir begrüßen.

8. Artikel 25

Den Verfassern des vorliegenden Entwurfes einer revidierten Fassung der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammern wird bewusst sein, dass die

Revision der Verfahrensordnung weitreichende Auswirkungen auf das erstinstanzliche Verfahren vor dem Europäischen Patentamt haben wird. Nachdem es nur in eng umrissenen Ausnahmefällen möglich sein wird, neue Anträge („requests“), Fakten („facts“) oder Beweismittel („evidence“) in das Verfahren vor der Beschwerdekammer einzubringen, wird die geänderte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zu sehr viel umfangreicheren erstinstanzlichen Verfahren führen; denn nur durch entsprechend umfangreichere Dokumentation und Argumentation in der ersten Instanz können die Interessen der Anmelder, Patentinhaber und Einsprechenden auch in der zweiten Instanz gewahrt werden. Dementsprechend führen die Übergangsregeln in der vorgeschlagenen Form zu einer ersten Benachteiligung von Parteien, für die die Frist nach Regel 116 EPÜ, d. h., die letzte Frist, innerhalb derer i. d. R. zulässiger Weise Stellungnahmen zur Akte gegeben werden können, bereits abgelaufen ist. Wir regen daher an, eine revidierte Fassung der Verfahrensordnung nur auf solche Fälle anzuwenden, bei denen die Regel 116-Frist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht abgelaufen ist.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anregungen berücksichtigen, und stehen für Gespräche gerne zur Verfügung.

16. April 2018

gez.
Dr. Christof Keussen
Vizepräsident

gez.
Dr. Jost Lempert
Vorsitzender des Patent- und
Gebrauchsmusterrechts-
ausschusses

