



## Stellungnahme zum “Preliminary set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court”

*Das Vorbereitungscommittee für das Einheitliche Patentgericht hat eine öffentliche Konsultation zu dem „Preliminary set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court“ durchgeführt. Hierzu hat sich die Patentanwaltskammer wie folgt geäußert:*

Die Patentanwaltskammer begrüßt das „Preliminary set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court“. Der Entwurf nimmt in weiten Teilen Ergebnisse vorausgehender Diskussionen sowie Anregungen der beteiligten Kreise auf und findet unsere Zustimmung. Insgesamt stellt die vorgesehene Verfahrensordnung für Patentstreitigkeiten ausgewogene Verfahren für die Allgemeinheit, den Rechteinhaber, aber auch für Wettbewerber und potentielle Verletzer zur Verfügung.

Die Verfahrensregeln dieses Entwurfs gehen sehr ins Detail. Wir halten dies im Grundsatz für richtig, um sicherzustellen, dass die Verfahren vor der Vielzahl der Lokal- und Regionalkammern sowie der Zentralkammer hinreichend einheitlich und kohärent geführt werden.

Das Übereinkommen sowie der Entwurf der Verfahrensordnung streben ein sehr zügiges Verfahren an, was wir grundsätzlich begrüßen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es in sehr vielen Fällen im Ergebnis zwei Verfahren geben wird, nämlich ein Verletzungsverfahren und ein entweder im Verbundsystem oder aber getrennt geführtes Nichtigkeitsverfahren. Auch kann sich der Streitstoff im Verfahren ändern, insbesondere dann, wenn der Patentinhaber in Reaktion auf eine Nichtigkeitswiderklage eingeschränkte Patentansprüche (gegebenenfalls hilfsweise) einreicht.

Das knappe Fristenregime macht es insbesondere für einen Verletzungsbeklagten schwierig, alle relevan-

ten Tatsachen, die den Rechtsbestand des Klagepatents in Zweifel ziehen können, zu ermitteln. Regelmäßig wird er dazu eine zeitaufwändige Recherche nach Stand der Technik durchführen müssen. Eine weitere häufige Komplikation wird in der Praxis sein, dass die Verfahrenssprache vor dem Gericht von dem Beklagten nicht verstanden wird und Übersetzungen vorgenommen werden müssen.

Gemäß dem vorgesehenen Fristenregime (Regeln 23 und 25) soll der Beklagte all diese Schritte zur Vorbereitung und Abfassung einer Nichtigkeitswiderklage regelmäßig binnen drei Monaten abgeschlossen haben. Nebenbei muss er im Rahmen der Verteidigung gegen die Verletzungsklage noch den Verletzungstatbestand prüfen und gegebenenfalls bestreiten. In technisch oder rechtlich komplexen Fällen wird dies häufig innerhalb dieser Frist nicht zu schaffen sein.

In der Präambel der Verfahrensordnung (dort insbesondere Absätze 2-6) wird richtigerweise eine flexible Handhabung der Regeln gefordert und dabei auch die Komplexität jedes Falls als Kriterium angeführt. Wir meinen, dass dabei insbesondere auch die Situation einer Partei (insbesondere des Beklagten) berücksichtigt werden muss, die sich erstmals mit einem komplexen Sachverhalt konfrontiert sieht, zu dem sie binnen kurzer Frist Stellung nehmen muss.

Wird das Fristenregime gerade gegenüber Beklagten rigide angewandt, kann dies Patentinhaber zu einem Klageüberfall verleiten. Die kurzen Fristen erschweren dem Beklagten insbesondere einen Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents und können – eine starre Handhabung unterstellt – Patentinhaber zu einem Vorgehen aus Patenten mit zweifelhaftem Rechtsbestand verleiten.



Eine hohe Qualität der Entscheidungen ist ein primäres Ziel des neuen Gerichtssystems. Dazu gehört selbstverständlich eine entsprechend hohe Qualität bei der Prüfung des Rechtsbestandes eines Klagepatents. Dass eine solche qualitativ hochwertige Prüfung in komplexen Fällen Zeit erfordern kann, illustriert beispielsweise die in Deutschland vorgenommene Reform des Patentnichtigkeitsverfahrens. Die mit dieser Reform verfolgte ausführliche und qualitativ hochwertige Prüfung in der ersten Instanz vor dem Bundespatentgericht hat dort zu einer signifikanten Erhöhung der Verfahrensdauer geführt.

Hohe Qualität und ein zügiges Verfahren können somit gerade in komplexen Fällen nicht leicht in Einklang zu bringen sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass bei solchen Konstellationen die Qualität Vorrang vor der Schnelligkeit haben muss, dies sollte auch in der Präambel zum Ausdruck kommen.

Grundsätzlich regen wir ferner an, die Fristenregelungen in dem Entwurf den praktischen Gegebenheiten anzupassen und die unterschiedlichen Fristläufe zu vereinheitlichen. Gegenwärtig findet sich in dem Entwurf ein Sammelsurium von Fristen, die von Monaten über Wochen und Tage bis hin zu Arbeitstagen reichen. Es erscheint uns sinnvoll, lediglich Monats- und gegebenenfalls Wochenfristen vorzusehen. Insbesondere die Berechnung von Fristen nach Arbeitstagen erscheint unnötig kompliziert und fehleranfällig.

Zu den einzelnen Regelungen haben wir folgende Anmerkungen:

#### **Regel 4**

Wir sprechen uns dafür aus, dass eine fristwahrende Einreichung von Schriftsätzen und Dokumenten in jeder Form und nicht nur elektronisch möglich sein soll. Gegebenenfalls kann eine elektronische Nachricht verlangt werden. Gegenwärtig ist noch nicht klar, in welcher Form und mit welcher Autori-

sierung eine elektronische Einreichung erfolgen kann. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass dafür eine spezielle elektronische Infrastruktur (einschließlich Software) erforderlich sein wird, die fehleranfällig oder ausfallgefährdet sein kann. Speziell kleinen und mittleren Unternehmen sowie deren Prozessvertretern kann nicht zugemutet werden, eine solche Infrastruktur doppelt oder redundant aufzubauen. Wir halten es daher für erforderlich, dass Fristen auch auf anderem Wege gewahrt werden können.

#### **Regel 14**

Das Übereinkommen sieht in Art. 49 grundsätzlich drei Kategorien von möglichen Verfahrenssprachen für die Lokal- bzw. Regionalkammern vor.

Bei der ersten Kategorie handelt es sich gemäß Art. 49 (1) um die Sitzsprache bzw. die Sitzsprachen der lokalen oder regionalen Kammer.

Bei der zweiten Kategorie handelt es sich gemäß Art. 49 (2) um eine EPA-Amtssprache, die ein Vertragsstaat (zusätzlich) als fakultative Verfahrenssprache vor einer lokalen oder regionalen Kammer vorsehen kann.

Bei der dritten Kategorie handelt es sich schließlich gemäß Art. 49 (3) - (5) um die Verfahrenssprache des Streitpatents, die unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls Verfahrenssprache des Rechtsstreits sein kann.

Regel 14 will nun spezifizieren, wie bei möglicherweise mehreren grundsätzlich zur Verfügung stehenden Verfahrenssprachen gemäß Art. 49 (1) und (2) unter diesen Sprachen auszuwählen ist. Dabei soll es gemäß Regel 14 (2) darauf ankommen, in welcher Sprache der Beklagte normalerweise seine Geschäfte in dem betreffenden Vertragsstaat führt. Diese Regelung erscheint uns weder praktikabel noch angemessen.



Wenn eine lokale oder regionale Kammer mehrere Verfahrenssprachen anbietet, muss deren Wahl nach unserer Auffassung dem Kläger grundsätzlich freigestellt sein.

Sollte man aber bei der Sprachenwahl auf den Beklagten abstellen wollen, ist das Kriterium seiner normalen Geschäftssprache (wie auch immer man diese definieren will) völlig ungeeignet und führt zudem zu nicht sachgerechten Ergebnissen.

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Unterstellt sei, dass eine in Düsseldorf ansässige Lokalkammer gemäß Art. 49 (2) zusätzlich Englisch als Verfahrenssprache anbietet. In Düsseldorf sind etliche deutsche Großunternehmen ansässig, deren Konzernsprache Englisch ist, die aber mit deutschen Kunden selbstverständlich auch auf Deutsch kommunizieren. Für einen potentiellen Kläger dürfte es schwer bis unmöglich sein, hier eine „normale Geschäftssprache“ zu ermitteln. Sollte es auf die Konzernsprache ankommen, in der beispielsweise auch die Patentabteilung arbeitet, würde dies zu dem absurden Ergebnis führen, dass ein deutsches Unternehmen vor einer Lokalkammer Düsseldorf auf Englisch verklagt werden muss. Insofern könnte allenfalls die allgemein übliche Geschäftssprache am Sitz des Beklagten Anknüpfungspunkt sein. Inwieweit dies an mehrsprachigen Standorten wie beispielsweise Brüssel praktikabel ist, mag dahinstehen.

### Regel 30

**Regel 30(1)(a)** führt eine neue Sprachenkategorie ein, nämlich die Sprache des Sitzes des Beklagten. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen geänderte Patentansprüche auch in dieser Sprache eingereicht werden. Es ist völlig unerfindlich, welchen Zweck dies haben soll.

Maßgeblich ist die Erteilungssprache des Patents, selbstverständlich müssen geänderte Patentansprüche in dieser Sprache eingereicht werden, da sie

verbindlich den Gegenstand und Schutzbereich bestimmen. Sinn macht auch eine Einreichung in der Verfahrenssprache des anhängigen Rechtsstreits, wenn diese von der Patentsprache abweicht. In dieser Verfahrenssprache muss sich im Übrigen auch der Beklagte verteidigen. Völlig unklar bleibt, warum dann unter Umständen die Ansprüche auch noch in einer dritten Sprache eingereicht werden sollen, die die Sitzsprache des Beklagten ist. Nur am Rande sei angemerkt, dass diese Sprachenregel nicht auf Unionssprachen bzw. Sprachen der teilnehmenden Länder beschränkt ist. Gegebenenfalls wäre somit auch eine Übersetzung der geänderten Ansprüche ins Chinesische bei einem chinesischen Beklagten einzureichen. Wir sprechen uns dafür aus, dieses zusätzliche Übersetzungserfordernis ersatzlos zu streichen.

**Regel 30(1)(b)** verlangt bei geänderten Patentansprüchen, dass auch deren Klarheit nach Art. 84 EPÜ zu begründen ist. Dies erscheint uns unangemessen. Verlangt werden sollte nur, dass die Basis für die geänderten Patentansprüche (Art. 123 (2) EPÜ) genannt wird, dargelegt wird, dass der Schutzbereich nicht erweitert wird (Art. 123 (3) EPÜ), und dass die geltend gemachten materiellrechtlichen Patentierungshindernisse ausgeräumt sind. Hier schlagen wir im Übrigen vor, dass der patentrechtlich unbestimmte Begriff „valid“ durch eine Bezugnahme auf die Patentfähigkeit nach Artikel 52-56 EPÜ ersetzt wird.

Klarheit nach Art. 84 EPÜ sollte erst dann zum Gegenstand des Verfahrens werden, wenn die Beklagte und Nichtigkeitsklägerin durch vorgenommene Anspruchsänderungen hervorgerufene Unklarheiten rügt.

**Regel 30(1)(c)** verlangt bei Hilfsanträgen eine „reasonable“ Zahl und bietet damit ein nach unserer Auffassung inakzeptables Einfallstor zur Beschränkung der Zahl der Hilfsanträge. In der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts für das dortige Beschwer-



deverfahren ist die Tendenz zu erkennen, zusätzliche Hilfsanträge nur noch dann zuzulassen, wenn diese aufbauend auf einem früheren Hilfsantrag konvergieren, d.h. fortlaufend enger werden. Es steht zu befürchten, dass diese Regel dazu führt, dass auch im Rahmen einer Nichtigkeitsklage von vornherein eine solche Konvergenz verlangt wird.

Dies ist nicht hinnehmbar. Eine Nichtigkeitsklage bzw. Nichtigkeitswiderklage wird häufig eine Vielzahl von Angriffen auf das Patent beinhalten. Dem Patentinhaber muss es erlaubt sein, unter den in der Regel vielen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für eine eingeschränkte Verteidigung nicht lediglich eine zu wählen und ausgehend von dieser fortlaufend enger zu werden (zu konvergieren), er muss vielmehr mehrere alternative Verteidigungslinien in Form von Hilfsanträgen nebeneinander stellen können.

**Regel 30(2)** muss nach unserer Auffassung dahingehend geändert werden, dass dem Patentinhaber mindestens nach Abschluss des Interimverfahrens im Vorfeld der mündlichen Verhandlung eine weitere Gelegenheit zur Änderung der Patentansprüche zu geben ist. Nach unserer Auffassung ist dies für eine volle erste Tatsacheninstanz unabdingbar, um sich als Patentinhaber angemessen verteidigen zu können. Sehr häufig wird erst nach Abschluss des Interimverfahrens der Streitstoff soweit strukturiert sein, dass für den Patentinhaber dessen Relevanz und damit angemessene Verteidigungsmöglichkeiten sichtbar werden.

### **Regel 32**

Regel 32 (1) verlangt vom Beklagten (Nichtigkeitskläger), dass auf etwaige Anspruchsänderungen binnen eines Monats reagiert wird. Dies wird in aller Regel nicht praktikabel sein, insbesondere dann, wenn die Anspruchsänderungen nicht bereits im erteilten Patent vorhandene Patentansprüche miteinander kombinieren, sondern zusätzliche Merkmale

aus der Beschreibung heranziehen. In einer solchen Situation wird sehr häufig eine zusätzliche Recherche nach genau diesen Merkmalen erforderlich sein, die im Vorfeld nicht durchgeführt werden konnte, weil zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war, dass die Patentinhaberin bei der Verteidigung sich auf diese Merkmale stützen würde. Die Planung, Durchführung und Auswertung einer solchen Recherche sowie das Verfassen eines entsprechenden Schriftsatzes (gegebenenfalls mit Übersetzungen) kann binnen eines Monats nicht geleistet werden. Diese Frist muss daher auf jeden Fall verlängerbar sein.

### **Regel 39**

Die Frist in Regel 39 (1) zur Einreichung einer Übersetzung der Nichtigkeitswiderklage in der Verfahrenssprache der Zentralkammer sollte wenigstens einen Monat betragen. Zum einen vermeidet man so die unnötig komplizierten Fristenberechnungen in Tagen, zum anderen erscheint es kaum praktikabel, insbesondere bei umfangreichen Nichtigkeitsklagen binnen 21 Tagen eine Übersetzung fertig zu stellen.

### **Regel 46/47**

Die Rückbezüge in diesen Regeln scheinen nicht zu stimmen, hier wird eine redaktionelle Überarbeitung erforderlich sein.

### **Regel 51**

Wir verweisen auf unsere Äußerung zu Regel 32(1).

### **Section 6 - Regeln 85 - 96**

Hier sollte auf eine einheitliche Terminologie geachtet werden. Die Begriffe „Action“ und „Application“ werden etwas durcheinander geworfen und sollen wohl Synonyme sein, eine einheitliche Sprache erscheint sinnvoll.



Das Handeln des Europäischen Patentamts in seiner Eigenschaft als Verwaltungsbehörde für europäische Patentanmeldungen wird durch die Beschwerdekammern kontrolliert, vor den Beschwerdekammern hat ein Beschwerdeführer ein unbedingtes Recht auf mündliche Verhandlung (Art. 116 EPÜ). Es erscheint uns zwingend erforderlich, dieses unbedingte Recht auch dann zu haben, wenn das Handeln des Europäischen Patentamts als Verwaltungsbehörde des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung kontrolliert wird. Wir sprechen uns daher nachdrücklich dagegen aus, dass Anberaumen einer mündlichen Verhandlung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wie es **Regel 96** zu tun scheint.

**Regel 88 (5)** schafft für Verfahren gegen das Europäische Patentamt jeglichen Vertretungszwang ab. Wir halten es für richtig, hier nicht die Vertretungsregeln des Art. 48 des Übereinkommens zur Anwendung zu bringen, allerdings schießt Regel 88 (5) über das Ziel hinaus und erlaubt auch außereuropäischen Parteien das Auftreten vor dem Gericht ohne Vertreter. Wir schlagen stattdessen vor, dass die Vertretungsregeln des EPÜ auch vor dem Gericht gelten, wenn dieses über Handlungen des Europäischen Patentamts in seiner Eigenschaft als Verwaltungsbehörde entscheidet.

## Part 2 - Beweisregeln

Wir begrüßen ausdrücklich die vorgesehenen Beweisregeln, die wir für ausgewogen und gut strukturiert halten. Folgende grundsätzlichen Aspekte erscheinen uns besonders hervorhebenswert im positiven Sinne:

- Erhebung der Beweise unter vollständiger Kontrolle des Gerichts,
- die Möglichkeit zur Ernennung von Sachverständigen durch das Gericht,
- die Möglichkeit, Versuche unter der Kontrolle des Gerichts durchführen zu lassen.

Nicht sinnvoll erscheint es uns allerdings, die Einschaltung von gerichtlichen Sachverständigen auf technische Fragen zu beschränken **Regel 185 (4)(c)**. Eine Vielzahl von Konstellationen ist denkbar, bei denen gerichtliche Sachverständige sinnvoll auch zu rechtlichen Fragen Stellung nehmen können, beispielsweise bei der Beurteilung von Lizenzverträgen nach anwendbarem nationalem Recht.

## Regel 198

Die Fristenregelung in Abs. 1 ist unnötig kompliziert. Wir schlagen vor, hier eine Frist von einem Monat vorzusehen.

## Regel 298

Wir begrüßen nachdrücklich die hier vorgesehene Möglichkeit, Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt zu beschleunigen. Wir regen an, dies auch im EPÜ zu verankern.

## Fristenberechnung - Regel 300/301

Wir schlagen vor, die Fristberechnung vollständig an die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ (Regel 131-134 Ausführungsordnung EPÜ) anzugleichen. Unnötige und komplizierte Abweichungen von den bewährten Fristenregeln des EPÜ sehen wir insbesondere an folgenden Stellen:

- Das Frist auslösende Ereignis in Regel 300 (a) sollte so definiert sein wie in Regel 131 (2) EPÜ
- die Unterscheidung zwischen Kalendertagen und Arbeitstagen sollte vollständig aufgegeben werden, vorzugsweise sollten Tagesfristen komplett wegfallen
- die Regelungen bei gestörter (elektronischer) Zustellung sollten analog Regel 134 (2) EPÜ gefasst werden.





### **Wiedereinsetzung - Regel 320**

Die Fristen für einen Antrag auf Wiedereinsetzung sind zu kurz, insbesondere die dreimonatige absolute Ausschlussfrist für einen Wiedereinsetzungsantrag ist nicht hinnehmbar.

Auch halten wir es für inakzeptabel, dass gegen die Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrags Rechtsmittel nicht gegeben sein sollen. Bei der Vielzahl der engen und recht komplexen Fristen in diesem Entwurf der Verfahrensordnung ist durchaus damit zu rechnen, dass es mehr als nur ganz gelegentlich zu Wiedereinsetzungsanträgen kommen wird. Umso wichtiger ist es, dass sich zu den Kriterien eine harmonisierte Rechtsprechung entwickelt, wozu ein Rechtsmittel gegen eine zurückweisende Entscheidung unabdingbar ist.

### **Regel 341**

Es erscheint uns fragwürdig, den Vorsitz in einer Kammer ausschließlich nach dem Prinzip der Seniorität zu vergeben.

### **Regel 343**

Nicht hinnehmbar ist es, dass das Gericht die ohnehin schon sehr kurzen Fristen lediglich nach Anhörung und ohne Zustimmung der betroffenen Partei noch weiter verkürzen können soll. Die Schnelligkeit eines Gerichtsverfahrens ist nur so lange ein Wert, wie darunter nicht die Qualität leidet.

### **Regel 355**

Art. 37 der Statuten des Gerichts setzt klare Grenzen, wann ein Versäumnisurteil ergehen darf. Dies ist nur dann möglich, wenn eine Partei auf ein verfahrenseinleitendes Schriftstück nicht reagiert oder nicht zu einer mündlichen Verhandlung erscheint.

Regel 355 versucht diese Voraussetzungen dahingehend auszudehnen, dass ein Versäumnisurteil immer dann ergehen soll, wenn irgendeine Frist der Verfahrensordnung versäumt wird. Dies ist nicht hinnehmbar. Es kann nicht ernsthaft ein Versäumnisurteil ergehen, wenn beispielsweise eine Partei auf eine Aufforderung nach Regel 323 (2) (Stellungnahme zum Antrag, die Patentsprache zur Verfahrenssprache zu machen) nicht fristgerecht Stellung nimmt. Die Möglichkeit eines Versäumnisurteils muss auf eng begrenzte Ausnahmefälle beschränkt sein, bei denen eine Partei erkennen lässt, dass sie keine ernsthafte Verteidigungsabsicht hegt.

Im Übrigen fragen wir uns, ob beispielsweise auch gegen einen Patentinhaber bei einer Nichtigkeitsklage oder Widerklage Versäumnisurteil ergehen kann. Ist es ernsthaft gewollt, dass eine erga omnes wirksame Nichtigkeitsentscheidung per Versäumnisurteil ergeht? Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff des Versäumnisurteils noch näher zu klären. Handelt es sich dabei um eine Entscheidung gemäß dem Antrag der anderen Partei unabhängig vom Sach- und Streitstand oder soll gegebenenfalls eine Schlüssigkeitsprüfung durchgeführt werden oder möglicherweise eine Entscheidung nach Aktenlage ergehen?

### **Gebühren - Regel 370**

Die Gebühr für ein Opt-Out darf nach unserer Auffassung nicht prohibitiv sein und allenfalls auf Basis anfallender Verwaltungskosten berechnet werden.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Anmerkungen Berücksichtigung finden würden. Für Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung.

30. August 2013

gez. Dr. Keussen  
Vizepräsident