

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

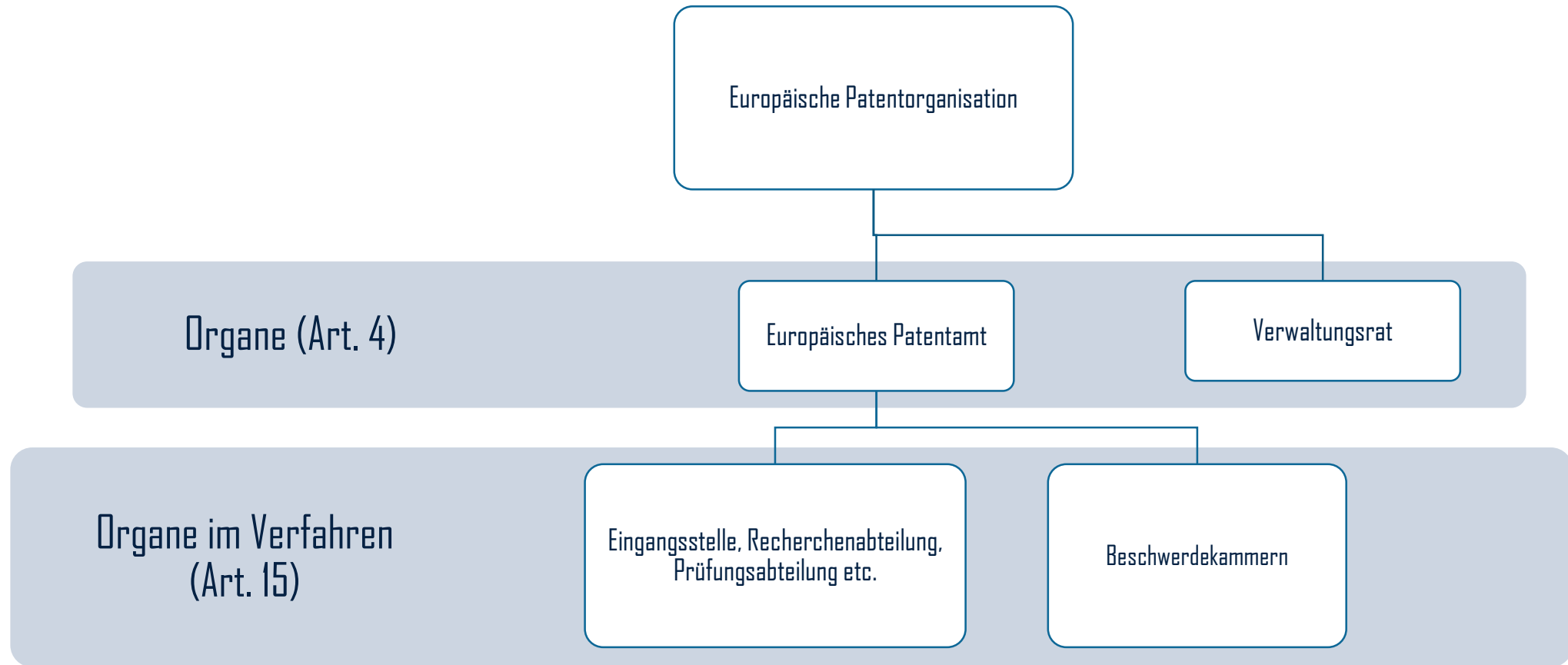
Vorsicht Falle

Die vorgesehene Neufassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Christof Keussen

Die Europäische Patentorganisation

- Art. 4 EPÜ
- (2) Die Organe der Organisation sind:
 - a) das Europäische Patentamt;
 - b) der Verwaltungsrat.
- (3) Die Organisation hat die Aufgabe, europäische Patente zu erteilen. Diese Aufgabe wird vom Europäischen Patentamt durchgeführt, dessen Tätigkeit vom Verwaltungsrat überwacht wird.
- Nur zwei Organe, unabänderliche Struktur



Organe im Verfahren werden gem. Regel 9 (alt) den Generaldirektionen zugeordnet, Leitung durch je einen Vizepräsidenten

Entscheidung G 3/08 – Ziff. 7.2.1

- *Mit der Europäischen Patentorganisation ist eine einer modernen staatlichen Ordnung nachempfundene, auf dem **Gewaltenteilungsprinzip** beruhende zwischenstaatliche internationale Organisation geschaffen worden, der die souveränen Vertragsstaaten auf dem Gebiet des Patentwesens einen Teil ihrer staatlichen Gewalt zur Ausübung anvertraut haben.*
- *Den in ihrer Entscheidungsbefugnis allein an das EPÜ gebundenen Beschwerdekammern (Art. 23 (3) EPÜ) ist schließlich die Rolle **einer unabhängigen Gerichtsbarkeit** in diesem Patentsystem zugewiesen (Art. 21 bis 23 EPÜ; s. auch G 6/95, ABl. EPA 1996, 649, Nr. 2 ff. der Entscheidungsgründe), wenngleich sie **bis auf Weiteres** nach Artikel 4 (2) EPÜ und nach dem Ersten Teil Kapitel III des EPÜ nicht als selbstständiges Organ der EPO, sondern – **strukturell integriert** – nach Artikel 15 EPÜ **als Organe des Amts gelten**.*

Unabhängigkeit der Beschwerdekammern

- Die Beschwerdekammern sind de facto Verwaltungsgerichte innerhalb der Verwaltung
- Kammermitglieder sind bei den Entscheidungen nur dem EPÜ unterworfen (Art. 23(3), sachliche Unabhängigkeit)
- Das Bundesverfassungsgericht hat dies als grundgesetzkonform erachtet (2 BvR 2368/99):
 - *Das Rechtsschutzsystem des Europäischen Patentübereinkommens entspricht im Wesentlichen dem des Grundgesetzes und damit dem Standard des Art. 24 Abs. 1 GG.*
- Stärkung der „wahrgenommenen“ Unabhängigkeit der Beschwerdekammern durch die Strukturreform und räumliche Ausgliederung aus dem EPA 2017

Strukturreform der BK - Kernpunkte

- Zusammenfassung der BK in einer **Beschwerdekammereinheit**, räumliche Ausgliederung aus dem Patentamt
- Leitung der Beschwerdekammereinheit durch einen **Präsidenten der Beschwerdekammern**
- Der Präsident des Amts delegiert Aufgaben und Befugnisse an den Präsidenten der Beschwerdekammern
- Schaffung eines **Präsidiums der Beschwerdekammern**
- Ein **Beschwerdekammerausschuss** (BOAC) wird als zusätzliches Aufsichtsorgan zwischen Beschwerdekammereinheit und Verwaltungsrat geschaffen

Beschwerdekammereinheit

- Bisherige GD3 wird zur Beschwerdekammereinheit (R. 12a)
- Vizepräsident GD3 wird zum Präsidenten der Beschwerdekammern
- Umzug der Beschwerdekammereinheit in die Richard-Reitzner-Allee 8 in Haar
 - 11.016 m² Bürofläche, 237 Arbeitsplätze
 - 10 Verhandlungsräume, Kapazität 2.500 Verhandlungstage (2015 tatsächlich ca. 1.600 Verhandlungstage)
- Leitung der Beschwerdekammereinheit durch Carl Josefsson seit 1. März 2017

Beschwerdekammerausschuss (BOAC)

- Wird vom Verwaltungsrat eingesetzt
- 6 Mitglieder, 3 Delegierte des Verwaltungsrats und 3 Richter aus den Vertragsstaaten:
 - Roland Grossenbacher (CH); Patricia García-Escudero (ES); Bucura Ionescu (RO)
 - Klaus Bacher (DE), Justice Colin Birss (UK), Are Stenvik (NO)
- Aufgaben:
 - Bindeglied zwischen Verwaltungsrat und Beschwerdekammereinheit
 - Beratung des Verwaltungsrates in Bezug auf Beschwerdekammereinheit
 - Beratung des Präsidenten der Beschwerdekammereinheit
 - **Erlass der Verfahrensordnung** der BK und GBK
 - Mitwirkung bei der Festlegung von **Leistungskriterien** für die Wiederernennung von BK-Mitgliedern

Effizienz und Kostendeckung

- Beschwerdekammerausschuss hat die Aufgabe, „die Effizienz der Beschwerdekammereinheit zu überwachen“
- Das vom Verwaltungsrat beschlossene Reformdokument CA/43/16 rev.1 nennt den Begriff der Effizienz im Kontext der Verfahrensdauer, ansonsten keine Definition, Qualität wird nicht erwähnt
- Reformdokument CA/43/16 rev.1 enthält eigenes Kapitel „Bessere Kostendeckung von Beschwerdeverfahren“
- Kostendeckungsgrad von 6,3% durch die Beschwerdegebühren (Ist-Zustand in 2015) wird als unzureichend betrachtet
- Ziel: Erhöhung der Kostendeckung auf 20-25% innerhalb von 5 Jahren durch
 - Steigerung der Effizienz
 - schrittweise Erhöhung der Beschwerdegebühr
- Rechtfertigung:
 - Verweis auf Kostendeckung bspw. UPC und nationale Gerichte
 - Hohe Kostendeckung angeblich Ausweis der Unabhängigkeit

Verfahrensordnung - Vorschlag Feb. 2018

- Vorschlag für eine geänderte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) im Februar 2018 veröffentlicht
- Nutzerkonsultation läuft bis 30. April 2018 <https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html>
- Für Herbst 2018 ist eine Anhörung der Nutzer geplant
- Erklärter Zweck: Verfahrensordnung soll zugeschnitten sein auf den alleinigen Zweck des Beschwerdeverfahrens, nämlich rechtliche Inhaltskontrolle der erstinstanzlichen Entscheidung (judicial review of the impugned decision)
- Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind nur erstinstanzlich diskutierte und entschiedene Tatsachen, Beweismittel und Argumente
- Kernbestimmungen des Vorschlags:
 - Art. 12 Basis of the appeal proceedings
 - Art. 13: Amendment to a party's appeal case

Art. 12 Basis of the appeal proceedings

- Bisher:
 - Beschwerdebegründung und Beschwerdeerwiderung setzen den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Beschwerdeverfahrens
- Vorschlag:
 - Beschwerdebegründung und Beschwerdeerwiderung setzen den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Beschwerdeverfahrens, aber nur innerhalb dessen, was erstinstanzlich entschieden wurde
- Folgt dem Konzept des „judicial review“, nur über erstinstanzlich bereits entschiedene Streitpunkte soll in der Beschwerde verhandelt werden.
- Grundsätzliche Kritik: Konsequente Durchführung des Konzepts würde immer dann Zurückverweisung an die erste Instanz erfordern, wenn diese nicht über alle Streitpunkte entschieden hat (bspw. erstinstanzlich mangelnde Neuheit festgestellt, daher erfinderische Tätigkeit nicht entschieden und folglich nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens)

Art. 12 Convergent approach - first level

- Neuer Art.12(2):
 - *In view of the **primary object** of the appeal proceedings to **judicially review the decision** under appeal, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, **objections, arguments** and evidence on which the decision under appeal was based.*
- Neuer Art. 12(4)
 - *Any part of a submission which does not meet the requirements in paragraph 2 is to be regarded as an **amendment and may be admitted only at the discretion of the Board.***
The party shall clearly identify each amendment and provide reasons for submitting it in the appeal proceedings, and, in the case of an amendment to a patent application or patent, shall indicate the basis for the amendment in the application as filed as well as reasons why the amendment does not give rise to further objections.
The Board shall exercise its discretion in view of inter alia the complexity of the amendments, the suitability of the amendments to solve the issues which led to the decision under appeal, and the need for procedural economy.

Art. 12 Convergent approach - first level

- Neuer Art.12(2):
 - Sieht auch neue "objections, arguments" als "amendment of case" an
- Laut Explanatory Remarks des Entwurfs sind diese Begriffe weit zu verstehen und schließen ebenfalls aus neue "lines of attack" bzw. "lines of argument"
- Konsequenz: Beschwerdeverfahren wird dem deutschen Nichtigkeitsberufungsverfahren sehr ähnlich, Rechtsmittelinstanz mit revisionsähnlichem Charakter und nur sehr beschränkter Zulassung neuer Tatsachen
- Problem: Nichtigkeitsberufung ist gerichtliche Überprüfung einer bereits gerichtlichen Entscheidung, Beschwerde ist die erste (und einzige) gerichtliche Überprüfung einer Verwaltungsentscheidung

Art. 13 Convergent approach - second level

- Neuer Art.13(1):

- *Any amendment to a party's appeal case after it has filed its grounds of appeal or reply is subject to the **party's justification for its amendment** and may be admitted only at the discretion of the Board.*

Article 12, paragraphs 4 to 6, shall apply mutatis mutandis.

The party shall provide reasons for submitting the amendment at this stage of the appeal proceedings.

*The Board shall exercise its discretion in view of inter alia the current state of the proceedings and the suitability of the amendments to solve the issues which were admissibly raised by the other party or parties or which were raised by the Board. **The Board must also be satisfied that the amendment enhances procedural economy.***

*In the case of an **amendment of a patent application or patent**, it is for the party to satisfy the Board that any such amendment is **prima facie allowable**.*

Art. 13 Convergent approach - third level

- Neuer Art.13(2):
 - Any **amendment** to a party's case made after the expiry of a period specified by the Board in a communication or after notification of a summons to oral proceedings **shall, in principle, not be taken into account** unless there are **exceptional circumstances**, which need to be justified the party concerned.

Art. 15(2) Verschiebung von Verhandlungsterminen

(2) A request of a party for a change of the date fixed for oral proceedings may be allowed if the party can put forward serious reasons which justify the fixing of a new date. If the party is represented, the **serious reasons must relate to the representative, and not the party.**

Anerkannt:

- notification of a summons to oral proceedings in other proceedings before the EPO or a national court received before notification of the summons to oral proceedings before the Board;
serious illness; a death within the family; marriage or formation of a similar recognised partnership;
military service or other obligatory performance of civil duties;
holidays or business trips which have been firmly booked before notification of the summons to oral proceedings.

Nicht anerkannt:

- filing of new requests, facts, evidence or arguments; excessive work pressure;
unavailability of a duly represented party; unavailability of an accompanying person; appointment of a new professional representative

Art. 25 - Übergangsbestimmungen

- (1) The revised version **shall apply to any appeal pending** on, or filed after, the date of the entry into force, subject to the following paragraphs.
- (2) Article 12, paragraphs 4 to 6, of the revised version shall not apply to any statement of grounds of appeal filed before the date of the entry into force and any reply to it filed in due time. Instead, Article 12, paragraph 4, of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in the version valid until the date of the entry into force shall continue to apply.
- (3) Where the summons to oral proceedings has been notified, or the period specified in a communication of the Board has expired, before the date of the entry into force, Article 13, paragraph 2, of the revised version shall not apply. Instead, Article 13 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in the version valid until the date of the entry into force shall continue to apply.

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

Christof Keussen
(keussen@glawe.de)

www.glawe.de

Hamburg | München