

Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

Rules of Procedure Stand 15. Entwurf

WU IP Day 2013
Wirtschaftsuniversität Wien, 30. September 2013

Dr. Christian Gassauer-Fleissner



Rechtsquellen

- VO 1257/2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes
- VO 1260/2012 betreffend Übersetzungen
- Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht
- Vorschlag für eine Anpassung der VO 1215/2012
- Vorschlag für eine VO des EPA zur Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit
- 15. Entwurf für die Rules of Procedure



Rule 5 Opt-out

- Vorlaufzeit für Opt-out
- Kommt es auf Einlangen oder Eintragung im Register an? Zu großer Widerspruch zu Art 83?
- Opt-out auch für einzelne benannte Staaten?
- Nach Zurücknahme eines Opt-out kein neuerliches Opt-out
- Nichtigkeitsklage vor Zentralkammer auch bei Verletzungsklage vor nationalem Gericht, wenn kein Opt-out erklärt wurde
- Opt-out auch für Lizenznehmer, wenn vertraglich vorgesehen?
- Klarstellung, dass auch Anmelder eines SZ von Opt-out Gebrauch machen kann (wg Wortlaut Art 83)
- Opt-out soll als zurückgenommen gelten, wenn Klage vor Einheitlichem Patentgericht eingebracht wird (vom Patentinhaber oder LN)
- Fee für Opt-out. Wird breit abgelehnt (Fee für Beibehaltung!)
- Vollmacht für Unterschrift für Opt-out



Rules 6, 7 und 9 Generelle Verfahrensvorschriften

- Rule 6: Verhältnis zu VO 1393/2007 (Zustell-VO)?
- Rule 6 und andere: „as soon as practical“ durch „immediately“ ersetzen oder definieren
- Rule 7: Beglaubigung von Übersetzungen nur bei Bestreitung. Muss überhaupt alles übersetzt werden?
- Rule 9 et al: days, working days und calendar days; welche Frist darf erstreckt werden?



Rule 11 Vergleich

- Rule 11: Bestätigung eines Vergleichs (durch das Berufungsgericht) darf nicht ohne weiteres Nichtigerklärung in 1. Instanz eines Patents rückgängig machen?
- Rule 11: Bezugnahme auf ein Dokument aus Vergleichsgesprächen soll vom judge-rapporteur aus dem Gerichtsakt entfernt werden
- Rule 11: „Save for the purpose of enforcing...“ entfernen. Keine Vertraulichkeit bei Durchsetzung des Vergleiches
- Rule 11: In einem Vergleich darf man nicht der „revocation“, sondern nur der „withdrawal“ zustimmen



Rules 13, 14, 16, 19 und 21 Verletzungsverfahren 1. Instanz

- Rule 13 et al: Separate Einbringung von Klage und verwiesenen Beilagen ermöglichen, um Übersetzungen zu vermeiden
- Rule 14: Sprache der Klage = Sprache des Verfahrens; Sprache der Klage = Amtssprache der angerufenen Kammer (kann auch Amtssprache des EPA sein); wo es mehrere Amtssprachen in einem Land gibt, kommt es auf die Geschäftssprache des Beklagten an
Rule 14: Wenn es nur eine Amtssprache gibt, kommt es nicht auf die Geschäftssprache des Beklagten an
- Rule 16: Bei bestehendem Opt-out keine Klagsänderung, sondern Zurücknahme des Opt-out
- Rule 19: Preliminary Objection möglich bei Verfahren vor Regionalkammer und Verletzung in mehr als 3 MS; zusätzliche Verteidigung im Rahmen der POs: zB Verjährung, Rechtsmissbrauch
- Rule 21: Automatische Rechtsmittelmöglichkeit gegen Entscheidungen über Preliminary Objections (keine Zulassung nötig)



Rules 25, 26, 29 Verletzungsverfahren 1. Instanz, Widerklage und Anspruchsänderung

- Rule 25: Stellungnahme zu Technischem Richter in Widerklage auf Nichtigkeit
- Rule 25: Bei Verletzungsklage durch LN: Patentinhaber werden Partei der Widerklage. Kritik daran wegen Widerspruch zu Art 47 Abs 5, daher:
- Rule 25: Widerklage auf Nichtigkeit ist gegen Patentinhaber zu richten
- Rule 26: Unterschied der Court fee bei Widerklage oder Nichtigkeitsklage vor Zentralkammer?
- Rule 29: Duplik bei Widerklage auf Nichtigkeit, eingeschränkt auf Argumente der Replik



Rules 33, 34 und 37 Verletzungsverfahren 1. Instanz

- Rule 33: Klarstellung, dass Technischer Richter auch bei Einzelrichter bestellt werden kann. Techn. Richter nicht für Preliminary Objections? Teilnahme nur in mdl Vhg?
- Rule 34: techn. Richter soll nicht nur konsultieren; Ergebnis muss Akteninhalt werden
- Rule 37: Entscheidung betr. Verweisung an Zentralkammer der Widerklage: Parteiengehör + Ermöglichung der Vorverlegung vor Ende des schriftlichen Verfahrens
- Rule 37: Muss Verweisung begründet werden?
- Rule 37: Verweisung nur bei begründeter („reasonable“) Vermutung der Nichtigkeit? Begründet = 51%; „Überwiegend“ nicht erforderlich



Rules 38, 40, 41, 44 - Widerklage vor Zentralkammer, Nichtigkeitsklage

- Rules 38 und 41: Ablauf des Verfahrens vor der Zentralkammer je nach Grund der Zuweisung an diese nach Rule 33. Dauer des Verfahrens soll an Verletzungsverfahren angepasst werden
- Rule 40: Beschleunigung des Verfahrens vor der Zentralkammer nur mehr bei eV, nicht mehr bei Überweisung durch lokale Kammer
- Rule 44: Keine Replik und Duplik bei Änderung der Ansprüche ist systemwidrig. Abs 3 unnötig wegen Rule 29 (steht schon dort)



Rules 65, 67, 70, 91 - Feststellungsklage, Verletzungsgegenklage, Verf gg EPA

- Rule 65: Frist für KB bei negativer Feststellungsklage 3 statt 2 Monate
- Rule 67: Wegfall des Zwangs zur Einbringung einer Verletzungsgegenklage im Fall einer negativen Feststellungsklage
- Rule 70: Aufhebung der Unterbrechung, wenn nach Nichtigkeitsklage und folgender Verletzungsklage keine Widerklage auf Nichtigkeit eingebracht wird. Soll damit ganze Frist für Widerklage abgewartet werden?
- Rule 91: Kostenersatz bei Verfahren gegen EPA?



Rules 101, 102, 103, 104, 106 Interim Procedure

- Rule 101: Interim conference in eV-Verfahren nunmehr „where appropriate“ statt „where necessary“
- Rule 102: Zu welchem Zeitpunkt kann das Panel eine Entscheidung des Berichterstatters widerrufen?
- Rule 103: Liste der vom Berichterstatter für die interim conference einforderbaren Dinge soll nicht taxativ sein
- Rule 104: Sinnhaftigkeit von Zeugeneinvernahmen („preparatory discussions“) im Rahmen der interim proceedings
- Rule 104: Forderung auf Zeitrahmen zwischen Einvernahme von Zeugen und SVs in „separate hearing“ und dem „oral hearing“
- Rule 106: Aufzeichnung und Veröffentlichung der interim conference zwingend, Geheimnisse können ausgeschlossen werden. Kritik daran



Rules 112, 113, 115 und 118 Mündliches Verfahren

- Rule 112: Verhandlung „under the control“ des Vorsitzenden statt „directed by“
- Rule 113: Was passiert, wenn Partei dem Gericht nicht glaubt, dass es zu einem Thema schon ausreichend informiert ist?
- Rule 113: Mdl Vhg muss mehr als 1 Tag dauern können
- Rule 115: Zeugeneinvernahmen und Anhörung des SV spätestens zwei Wochen vor mdl Vhg
- Rule 118: Sicherheit soll dem Gericht, nicht dem Gegner geleistet werden
- Rule 118: was ist der Unterschied zwischen „unintentionally and without negligence“ hier und „acted without reasonable grounds for knowing“ in VO 1260/2012?



Rules 118 und 119 Mündliches Verfahren

- Rule 118: Müssen für Schadenersatz die in Abs 2 genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein?
- Rule 118.3: Unterbrechung nur bei *beschleunigtem* Verfahren vor dem EPA
- Rule 118: Die 2-Monats-Frist in Absatz 5 ist zu kurz
- Rule 119: Vorläufige Entscheidung über Schadenersatz (Kosten für Schadenersatzverfahren und Schadenersatz - früher Art 125)



Rules 125, 133 Schadenersatzverfahren

- Rule 125: (Noch ein) neuer Schadensbegriff? Art 68 entspricht nicht Art 13 Rechtsdurchsetzungs-RL (und beides nicht dem ABGB)
- Rule 133 et al: Gebührenstruktur



Rules 150, 171, 172 und 175 Kostenentscheidung, Beweismittel

- Rule 150: Gegenstand der Kostenentscheidung
- Rules 171 und 172: Warum muss Kläger Beweismittel für alle Behauptungen vorlegen, die „likely to be contested“ sind?
- Rule 171: was heißt „not specifically contested“?
- Rule 172: Einfügen, dass Vorbringen vollständig und wahr sein muss
- Rule 175: Verantwortung des Zeugen bei witness statement nach dem Recht der lokalen Kammer und dem Wohnsitz des Zeugen; Möglichkeit des Anwalts mit dem Zeugen zu sprechen konkret erlauben.



Rules 192, 196, 197 und 198 Saisie

- Rule 192: Nicht nur Fakten für Beweissicherung vorlegen, sondern auch Dokumente
- Rule 196: Beweissicherung soll sich auch erstrecken auf digitale Medien; Passwords und Administratorenrechte müssen hergegeben werden; Geheimnisschutz muss bei Bericht über saisie gewahrt werden; konkrete Anweisungen, dass Ergebnis nur zu Beweiszwecken verwendet werden darf; Identifizierung der Personen, die Zugang haben; Strafandrohung für den Fall der Verletzung
- Rule 197: 30 Tage statt 10 für Antrag auf Überprüfung des Beweissicherungsbeschlusses
- Rule 197: Bei geänderten Voraussetzungen soll saisie aufgehoben werden können
- Rules 198 und 213: Warum ist Schadenersatz bei Aufhebung von Sicherungsmaßnahmen im Ermessen, bei Unterliegen im Hauptverfahren nach einer eV hingegen obligatorisch?



Rules 207, 209, 211 Schutzschrift, eV

- Rule 207: Schutzschrift streichen?
- Rule 207: Schutzschrift nicht öffentlich vor Zustellung an Antragsteller
- Rule 207: Gültigkeit einer Schutzschrift mit 6 Monaten zu kurz, besser 1 Jahr
- Rule 209: Ex parte eV nur ausnahmsweise bei Gefahr von Beweisvernichtung etc
- Rule 211: Vorläufige Kostenentscheidung im eV-Verfahren
- Rule 211: (Beispielsweise) Aufzählung von bei Interessensabwägung heranzuziehenden Kriterien
- Rule 211: keine Beschlagnahme, kein Rückruf bei eV



Rules 211, 212, 213 eV

- Rule 211: Erfordernis von „high degree of certainty“
- Rule 211: Anders als anderswo keine Details, wie die Sicherheit bei eV zu leisten ist
- Rule 212: 10 Tage Widerspruchsfrist bei ex-parte eV zu kurz
- Rule 213: Rechtfertigungsklage innerhalb von 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen; Schadenersatz nur auf Antrag der beklP, nicht Dritter
- Rule 213: Rechtfertigungsklage nur nötig, wenn eV(-Antrag) nicht bestritten wird



Rules 220, 221 und 222 Verfahren vor dem Berufungsgericht

- Rule 220: Welches Gericht kann Rechtsmittel zulassen (1. Instanz oder Berufungsgericht?)
- Rule 221: Längere Frist für Begründung des Antrags
- Rule 222: Bei Übereinstimmung der Parteien soll Berufungsgericht neue Beweismittel annehmen müssen



Rules 235, 237 und 238 Verfahren vor dem Berufungsgericht

- Rules 235 und 238: Frist für Berufungsbeantwortung 15 Tage, wenn Berufungsfrist 15 Tage
- Rule 237: Cross-appeal nicht automatisch zurückgezogen, wenn Berufung zurückgezogen wird



Rules 245, 248 und 254 Wiederaufnahme

- Rule 245: Fristenlauf für Wiederaufnahmsklage
- Rule 245: Zustellung des Wiederaufnahmeantrags an alle Parteien des Verfahrens
- Rule 248: keine Wiederaufnahme, wenn Berufung möglich gewesen wäre
- Rule 254: Entscheidung über Wiederaufnahme bei Panel und nicht bei Berichterstätter; Mehrheitsentscheidung im Panel statt Einstimmigkeit



Rules 262, 266, 271 und 275 Generelle Verfahrensvorschriften

- Rule 262: Aufschiebende Wirkung des Antrags auf Ausschluss der öffentlichen Zugänglichkeit. Zugänglichkeit jedenfalls aber nicht vor Zustellung an Parteien (Frist?!)
- Rule 266: Verweis auf Verfahrensordnung EuGH für Vorlage
- Rules 271 und 276: Zustellmöglichkeit an eingetragenen Vertreter für Nichtigkeitsklage, negative Feststellungsklage sowie VUs darüber; Kritik daran wegen Risiko
- Rule 271: widerlegbare Zustellfiktion 10 Tage nach Absendung
- Rule 275: Alternative Zustellung der Klage nur auf Antrag des Klägers



Rules 285, 286, 287, 288, 290 und 292 Parteienvertreter

- Rules 285ff: Voraussetzungen für Parteienvertreter
- Rule 286: Parteienvertreter ist auch Jurist, der von Schwedischer PA-Kammer oder Äquivalent zugelassen ist. Kritik daran (Harmonisierung des Anwaltsberufes durch RL 98/5/EG)
- Rule 287: Anwaltsgeheimnis auch für angestellte Anwälte und Juristen, die von Schwedischer PA-Kammer oder Äquivalent zugelassen sind. Außerdem für PAe und Vertreter vor dem EPA
- Rule 288: Anwaltsgeheimnis für Verkehr mit Dritten
- Rule 290: Darf das Einheitliche Patentgericht einen eigenen Code of Conduct beschließen?
- Rule 292: Rederecht für PAe gemäß Definition in RoP



Rules 295, 310, 311, 312, 315 Generelle Verfahrensvorschriften

- Rule 295: Unterbrechung auch bei Vorlage an EuGH, Tod und Insolvenz sowie lis pendens nach VO 1215/2012. Ist die Liste taxativ?
- Rule 310: Vorgangsweise bei Tod einer Partei
- Rule 311: Klagsrückziehung ohne Anspruchsverzicht auch bei Nichtigkeitsklage bei Insolvenz des Patentinhabers
- Rule 312: Bei Übertragung des Patentes Eintritt in den Prozess oder Hinzutritt
- Rule 312: Bindung des Rechtsnachfolgers an Entscheidung
- Rule 315: Bei Intervention Hinweis auf Inhaltserfordernisse (Rule 13 oder 25)



Rules 318, 340, 340a, 346 Amicus briefs, Verbindung/Trennung ua

- Rule 318: Amicus briefs?
- Rule 340: Verbindung von Verfahren soll auch wieder auflösbar sein. Wurde vom 14. auf den 15. Entwurf gestrichen. Was heisst „on account of the connection between them“?
- Rule 340a: Koordinierung von unterschiedlichen Verfahren betreffend dasselbe Patent
- Rule 346: Was passiert, wenn ein Richter abgesetzt wird?



Rules 352, 360, 362, 370, 371, 375, 379 Verfahrensvorschriften

- Rule 352: Sicherheit nicht nur in cash
- Rules 360 und 362: Antragstellung bei Aussichtslosigkeit durch Partei möglich
- Rule 370: Gebühren für Opt-out und dessen Rücknahme
- Rule 371: Pendenz, wenn Gebührenzahlung wegen Eilbedürftigkeit nicht möglich war
- Rules 375 ff: Verfahrenshilfe nur für natürliche Personen? Auch für NGOs? Wer bestimmt die „reasonable chances of success“?
- Rule 379: Wer kann als Verfahrenshelfer bestellt werden? Liste?



Dr. Christian Gassauer-Fleissner
Partner

Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH
Wallnerstrasse 4, 1010 Wien
Tel 205 206 100
email: c.gassauer@gassauer.at
www.gassauer.at

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

