

Votum für eine nachhaltige Überarbeitung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern der Europäischen Patentorganisation (EPO)

HANS BLÖCHLE*

Sowohl im Interesse eines qualitativ hochstehenden Rechtsschutzes im Patentwesen als auch zur Verkürzung der Verfahrensdauer sind Änderungen an der Verfahrensordnung angezeigt. Allerdings weisen die derzeitigen amtlichen Vorschläge noch Optimierungspotenzial auf, wie nachfolgend aus der Sicht der Parteien dargelegt wird.

Des modifications des règles de procédure sont indiquées, à la fois dans l'intérêt d'une protection juridique de qualité de haut niveau dans le domaine des brevets mais également pour raccourcir la durée des procédures. Cependant, les propositions officielles actuelles ont encore un potentiel d'optimisation, comme nous l'expliquerons ci-dessous en adoptant le point de vue des parties.

- I. Worum geht es?
 - II. Was soll erreicht werden?
 - III. Der amtliche Rezeptvorschlag
 - IV. Wieso ist der Amtsvorschlag für die Parteien nicht akzeptabel?
 - V. Nutzen ungewiss!
 - VI. Alternative Massnahme zur Verkürzung der Verfahrensdauer
 - VII. Schlussbemerkung
- Zusammenfassung / Résumé

I. Worum geht es?

Die Verfahrensdauern sind zu lang! Und das nicht erst seit gestern; als wichtigen Grund hatte KATHRIN KLETT schon in ihrem Beitrag zur Neuorganisation der Beschwerdekammern (sic! 2017, 119, 125) die vom inzwischen abgelösten Präsidenten des Europäischen Patentamtes (EPA) veranlasste Nichtbesetzung freier Stellen identifiziert. Ohne Zweifel wären Verfahrensdauern von unter zwei Jahren in allen Technikbereichen wünschenswert und anzustreben. Und ebenfalls richtig ist der Ansatz, mittels der Verfahrensordnung die Verfahren zu verschlanken. Nur besteht eben bei Diäten bekanntlich die Gefahr der Verschlimmbesserung. Die falsche Diät kann langfristig zum Gegenteil dessen führen, was man gutgläubig zu erreichen beabsichtigte.

Um nun bei den europäischen «Patentrichtern» die richtige Diät zu finden, hat der Präsident der Beschwerdekammern die interessierten Kreise vor einem Jahr schriftlich angehört und am 5. Dezember 2018 in München eine ganztägige Konsultation durchgeführt. Diese wurde von der Akademie muster-gültig organisiert und hat aus meiner Perspektive insbesondere die unterschiedlichen Sichtweisen, die auch unter den Beschwerdekammervorsitzenden herrschen, zutage gefördert.

Eine starke Fraktion versucht derzeit das Problem durch Beschränkung der «Nahrungsaufnahme» zu lösen, also das Eingangstor für Parteieingaben zum Verfahrensende hin immer weiter zu schliessen, sodass ein Teil des Vortrags abprallt und gar nicht mehr verdaut zu werden braucht. Andere Sprecher legten an der Konsultation eher Wert auf eine vollständige Verdauung des gesamten Argumentangebots, auch wenn das eine oder andere Enzym erst spät zugeführt wird.

II. Was soll erreicht werden?

Als Teilnehmer an der Konsultation nahm ich erfreut zur Kenntnis, dass der Schweizer Vorsitzende des Beschwerdekammerausschusses (BoAC), ROLAND GROSSENBACHER, bei seiner Einführung in die

* Europäischer Patentanwalt, Hergiswil; Präsident der Kommission für Gewerblichen Rechtsschutz der Swissmem und Vorstandsmitglied des Verbandes der Industriepatentanwälte in der Schweiz (VIPS).

Konsultation als Erstes betonte, dass ihm die Vorhersehbarkeit («predictability») der Entscheidungen wichtig ist. Ebenso begrüßenswert ist das abschliessende Statement von Präsident CARL JOSEFSSON, nach dem die Qualität der Entscheidungen mit der Einführung der neuen Verfahrensordnung nicht leiden soll. Um dieses Ziel aber tatsächlich zu erreichen, müssen meiner Ansicht nach verschiedene Artikel über die Rechte der Parteien überdacht werden.

Wenn die Berechenbarkeit der Entscheidungen und damit die gute Qualität der EPA-Rechtsprechung weiterhin gegeben sein soll, darf die Entscheidungsfindung nicht durch eine künstliche Beschränkung des Sachverhalts behindert werden. Im europäischen Patentsystem bedeutet Qualität auch Nachhaltigkeit, d.h., die Entscheidung über den Bestand eines Patents soll in Anbetracht *aller* vorhandenen Dokumente und Argumente gefällt werden, sodass ein allenfalls später entscheidender nationaler Spruchkörper idealerweise zum selben Ergebnis kommen würde.

III. Der amtliche Rezeptvorschlag

Neben verschiedenen guten und nützlichen Änderungen im Verfahrensablauf (Art. 1–10 und Art. 16–24) ist leider auch Unverdauliches in die Suppe geraten. Und dabei geht es um die Substanz des zu behandelnden Prozessstoffes, auch wenn dies manchem beim ersten Lesen noch gar nicht deutlich ins Auge fallen mag. Sowohl der erste Entwurf vom Februar 2018 als auch die revidierte öffentliche Fassung vom 25. Oktober 2018¹ enthalten in den Artikeln 12 und 13 Vorschriften, mittels derer sich ein Parteivortrag als «verspätet» und damit irrelevant für die Entscheidung einstufen lässt. Dies ist in

¹ *Article 12 Basis of appeal proceedings*

(1) Appeal proceedings shall be based on (a) the decision under appeal and any minutes of oral proceedings before the department having issued that decision; (b) the notice of appeal and statement of grounds of appeal filed pursuant to Article 108 EPC; (c) in cases where there is more than one party, any written reply of the other party or parties to be filed within four months of notification of the grounds of appeal; (d).

(2) In view of the primary object of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments and evidence on which the decision under appeal was based.

(3) The statement of grounds of appeal and the reply shall contain a party's complete appeal case and, accordingly, They shall set out clearly and concisely the reasons why it is requested that the decision under appeal be reversed, amended or upheld, and should specify expressly all the requests, facts, objections, arguments and evidence relied on. All documents referred to shall be (a) attached as annexes insofar as they have not already been filed in the course of the grant, opposition or appeal proceedings or produced by the Office in said proceedings; (b) filed in any event to the extent that the Board so directs in a particular case.

(4) Any part of a party's appeal case which does not meet the requirements in paragraph 2 is to be regarded as an amendment, unless the party demonstrates that this part was admissibly raised and maintained in the proceedings leading to the decision under appeal. Any such amendment 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 also indicate the basis for the amendment in the application as filed and provide reasons why the amendment overcomes the objections raised. The Board shall exercise its discretion in view of, inter alia, the complexity of the amendment, the suitability of the amendment to address the issues which led to the decision under appeal, and the need for procedural economy.

(5) The Board has discretion not to admit any part of a submission by a party which does not meet the requirements in paragraph (3).

(6) The Board shall not admit facts, objections, evidence or requests which were not admitted in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the decision not to admit them suffered from an error in the use of discretion or unless the circumstances of the appeal case justify their admittance. The Board shall not admit facts, objections, evidence or requests which should have been submitted, or which were no longer maintained, in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the circumstances of the appeal case justify their admittance.

Article 13 Amendment to a party's appeal case

(1) Any amendment to a party's appeal case after it has filed its grounds of appeal or reply may be admitted and considered at the Board's discretion is subject to the party's justification for its amendment and may be admitted only at the discretion of the Board. The discretion shall be exercised in view of inter alia the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy. 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, the suitability of the amendment to resolve the issues which were admissibly raised by the other party or parties in the appeal proceedings or which were raised by the Board, whether the amendment is detrimental to procedural economy, and, in the case of an amendment to a patent application or patent, whether the party has demonstrated that any such amendment, prima facie, overcomes the issues raised by the other party or parties in the appeal proceedings or raised by the Board and does not give rise to new objections.

(2) Any amendment to a party's appeal case made after the expiry of a period specified by the Board in a communication under Rule 100, paragraph 2, EPC or, where such a communication is not issued, 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 with cogent reasons by the party concerned.

Quelle: <documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A6E82330B5DC1C8BC12583320044C6D4/\$FILE/RPBA_for_user_conference_en.pdf>.

einem zumindest teilweise verwaltungsrechtlichen Verfahren (z.B. Amtsermittlung gemäss Art. 114 EPÜ) grundsätzlich nicht statthaft. Erschwerend kommt hinzu, dass die zu überprüfende erste Instanz beim Europäischen Patentamt, jedenfalls bisher, auch mit dem Prüfer besetzt ist, der die Erteilungsentscheidung verfasst hat. Dessen Einfluss auf die Einspruchsentscheidung ist fallweise bestimmend und mitunter alles andere als objektiv. Erfahrungsgemäss kommt es gelegentlich auch vor, dass die Einspruchsabteilung Argumente teilweise nicht versteht oder in der schriftlichen Entscheidung übergeht, was bei strikter Auslegung der neuen Artikel 12 und 13 eine Beschwerde glatt abschneidet.

IV. Wieso ist der Amtsvorschlag für die Parteien nicht akzeptabel?

Wenn sich die beschwerte Einsprechende mit einem «Teilurteil» des EPA nicht zufriedengeben will, kann sie zusätzlich nationale Nichtigkeitsverfahren verfolgen. Dort wird es «verspätetes Vorbringen» im Sinne der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht geben, weil die Regeln dort entweder nicht gelten oder die Verfahren erst später beginnen. Es kann also alles, was zu irgendeinem Zeitpunkt ins EPA-Verfahren eingebracht wurde, nämlich jedes Dokument zum Stand der Technik und jedes Argument, vorgebracht werden, dessen Zulässigkeit von der Beschwerdekammer aus «verfahrensökonomischen» Gründen abgelehnt wurde. Das gilt sowohl für den Einsprechenden als auch für den Patentinhaber. Auch Letzterer hat – soweit das Patent aufrechterhalten wird – in den nationalen Verfahren im Rahmen der Vorschriften des EPÜ und der im Wesentlichen gleichlautenden nationalen Patentgesetze freie Wahl bei Einschränkungen (z.T. auch aus Beschreibungsmerkmalen) sowie bei Verteidigungsargumenten wie z.B. der Einschätzung der Kenntnisse des Fachmanns.

In Europa liegt bei der Beurteilung der Patentfähigkeit von technischen Lösungen eine in der internationalen Rechtswelt vergleichsweise geräumige Instanzenfülle vor, nämlich zwei bis drei Instanzen für das europäische Bündelpatent und, meist nachgeschaltet, nochmals zwei nationale Instanzen. Das mag auf den ersten Blick überzogen erscheinen, wird aber der Bedeutung des europäischen Erfindungsschutzes durchaus gerecht. Für die in vielen Fällen hohen Investitionen in neue technische Lösungen ist es angemessen, erstens den Sachverhalt fair und erschöpfend zu ermitteln und zweitens die Entscheidung rechtlich korrekt und nachhaltig zu begründen. Und da hält zweifach doppelt genäht besser als einfach. Selbst wenn die zweite Zwiernaht nicht in Anspruch genommen wird – und dieser Fall ist ja anzustreben –, ist sie als Auffangnetz oft vorhanden; allerdings zu dem hohen Preis einer viel zu langen Verfahrensdauer. Deshalb ist es für die Parteien (in den meisten Fällen Industrieunternehmen) eben wichtig, dass schon die erste «Naht» sitzt und hält und damit frühzeitig Klarheit über die Monopolrechte hergestellt wird.

Das heisst, alles spricht dafür, sich im Bündelverfahren vor dem EPA grösste Mühe zu geben. Dieses Bestreben darf aber nicht durch kurzbeinige Effizienzanforderungen torpediert werden. Kurzbeinig nicht nur deshalb, weil die vorübergehend lange Verfahrensdauer bei den Beschwerdekammern zum grössten Teil auf die vorhergehende Nichtbesetzung von vorhandenen Stellen zurückzuführen ist und nicht eigentlich auf eine zu langatmige Verfahrensführung; kurzbeinig auch deshalb, weil damit zu kurz gesprungen wird zulasten einer erschöpfenden Berücksichtigung aller entscheidungsrelevanten Umstände.

Was die Vortragsrechte der Parteien betrifft, ermöglichen es jedenfalls schon die geltenden Verfahrensregeln, sich späten Vorbringens zu entledigen, was bereits zu lückenhafter Ermittlung des Sachverhalts führen kann. Eine weitere Beschränkung des Prozessstoffes durch – wenn auch gut gemeinte – Formalvorschriften ist Gift für im Interesse der Nutzer gute Entscheidungen. Es gibt andere Hebel als die Beschränkung des Parteivortrags, um die Verfahrensdauer zu verkürzen.

V. Nutzen ungewiss!

Jedenfalls wurde seitens der Beschwerdekammern eine Abschätzung von vermuteten Effizienzgewinnen durch die Art. 12 und 13 nicht geliefert. Eher das Gegenteil ist wahrscheinlich. Eine sich unterlegen fühlende Partei wird jeweils alle Hebel in Bewegung setzen, einen als verspätet monierbaren gegnerischen Vortrag aus dem Prozessstoff zu entfernen. Solche im Grunde unproduktiven Formaldiskussionen verlängern nicht nur die mündliche Verhandlung, sondern kosten auch Vorbereitungszeit der Beschwerdekammern. Zumindest kurzfristig ist damit also kein Blumentopf zu gewinnen und auch langfristig, nach Bildung einschlägigen Fallrechts, dürften sich die Verschärfungen aufs Ganze gesehen als Bumerang erweisen, weil die Anwälte im Interesse ihrer Klienten gezwungen sind, in frühen

Verfahrensstadien vorsorglich «Reservevortrag» einzubringen, mit dem sich die Kammern zwangsläufig zusätzlich beschäftigen müssen. Und das durch die Bank in jedem Verfahren – nicht etwa nur in den Fällen, in denen sich die Kammer tatsächlich mit konkret als nachgebracht eingeschätztem Vortrag befassen muss. Wie schon die Einführung der derzeit geltenden Verfahrensordnung zeigt, führen solche im Sinne der Effizienz gut gemeinten, aber eben wenig tauglichen Formalien sicherlich zunächst zu einer Aufblähung des Verhandlungsvolumens; und auch später sind sie kaum zielführend, erhöhen aber in jedem Falle die Komplexität, was das Patentsystem insgesamt unattraktiv werden lässt.

Was also bringen die vorgeschlagenen neuen Artikel? Mit Sicherheit eine kurzfristige Mehrbelastung der Kammern und bei ihrer strikten Anwendung in vielen Fällen qualitativ schlechtere Entscheidungen, und zwar auf Dauer. Wie strikt die neuen Regeln Anwendung finden werden, hängt auch von dem beabsichtigten Beurteilungsverfahren der Kammermitglieder durch den Präsidenten ab, denn über die Weiterbeschäftigung soll alle fünf Jahre neu entschieden werden. Bei starker Gewichtung der Effizienz wird dies zu einer erheblichen Erosion der EPA-Rechtsprechung und nicht mehr kalkulierbarer Vorhersehbarkeit der Entscheidungen führen. Das sollten sich weder die Industrie noch die Vertragsstaaten gefallen lassen.

VI. Alternative Massnahme zur Verkürzung der Verfahrensdauer

In vielschichtigen Einspruchsverfahren ist es der Rechtsfindung erfahrungsgemäss ausserordentlich dienlich, wenn die Kammer in einer vorläufigen Einschätzung ihre Sicht der Sachlage bekannt gibt, wie es schon im zweiten Teil des Art. 15 Abs. 1² empfehlungsweise aufgenommen ist. Denn daran erkennen die Parteien, worauf es dem Gericht ankommt und im besten Fall, welches die entscheidenden Argumente sind. Danach sollte es eine kurze Frist für Anpassungen der Parteien geben, die spätestens zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung endet. Innerhalb eines weiteren Monats sollen sich die Parteien allenfalls noch einmal äussern können, bevor die Kammer die mündliche Verhandlung endgültig vorbereitet. Dieses Prinzip des vierfachen Schriftwechsels vor der entscheidenden Verhandlung hat sich z.B. in deutschen Verletzungsverfahren bestens bewährt. Ein schriftliches Ausdiskutieren des Falles vor dem persönlichen Zusammentreffen der Parteien wirkt in jedem Fall klärend und nützt auch dem Spruchkörper, weil damit die vollständige Durchdringung des Prozessstoffes erleichtert und der Diskussionsbedarf an der mündlichen Verhandlung verringert wird.

Der gegenüber dem bisherigen Verfahren zusätzlich formalisierte Schriftwechsel mag das Vortragsvolumen, mit dem sich die Kammer zu befassen hat, etwas erhöhen, lässt aber auch genügend Zeit, den Stoff vor der mündlichen Verhandlung gründlich zu durchdenken, und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass entscheidungswesentliche Fakten oder Hilfsanträge erst zuallerletzt in der Verhandlung vorgebracht werden. Genau dieses für die Kammern ungünstige Verhalten wird nämlich von der bisherigen Praxis gefördert, wenn beiden Parteien nur einen Monat vor der Verhandlung eine letzte gleichzeitig endende Frist eingeräumt wird. Dies führt dazu, dass die Prozessvertreter erst zu diesem späten Zeitpunkt den meist jahrelang «schlummernden» Fall wieder in Bearbeitung nehmen und dann allenfalls erst durch die zeitgleiche Äusserung der Gegenpartei zu einer nützlichen Ergänzung ihres Vortrags animiert werden. Genau dieser Ablauf aber ist es, der zu verspätetem Vorbringen führt und den Beschwerdekammern das Leben schwermacht.

Und noch einen entscheidenden Vorteil bringt die vorläufige Einschätzung. Ähnlich wie das Fachrichtervotum beim Schweizer Bundespatentgericht kann diese Beurteilung eine sich unterlegen fühlende Partei dazu veranlassen, einem aussergerichtlichen Vergleich zuzustimmen oder das Verfahren aufzugeben. Dies wird in einigen Fällen zu einer Beendigung ohne mündliche Verhandlung und ohne Urteil führen, was die Kammern entlastet und die durchschnittliche Verfahrensdauer verkürzt.

² Article 15 Oral proceedings and issuing decisions

(1) Without prejudice to Rule 115, paragraph 1, EPC, the Board shall, if oral proceedings are to take place, endeavour to give at least four months' notice of the summons. The Board fixes a single date for the oral proceedings.

In order to help concentration on essentials during the oral proceedings, the Board shall issue a communication drawing attention to matters that seem to be of particular significance for the decision to be taken. The Board may also provide a preliminary opinion. The Board shall endeavour to issue the communication at least four months in advance of the date of the oral proceedings.

Daher sollte Art. 13 Abs. 2 grundsätzlich abgeändert werden. Nach der derzeit und weiterhin geltenden Praxis werden die Parteien zu einem nicht vorherzusehenden Zeitpunkt von der Ladung überrascht und gleichzeitig soll nun ein verschärftes Fallbeil für «amendments» fallen. Gerade wenn zwischen Beschwerdeerhebung und eine Ladung lange Zeit vergeht, ist dieses Verfahren unzweckmässig. Besser wäre es, mit möglichst langer Frist unter obligatorischer Beifügung einer vorläufigen Einschätzung zu laden und eine erste zweimonatige Frist zur Äusserung und eine weitere daran anschliessende einmonatige Frist zur Gegenäusserung zu setzen. Alle innerhalb dieser Fristen vorgebrachten «amendments» sollten als rechtzeitig vorgebracht gelten. Art. 12 Abs. 3–6 müssten entsprechend abgeändert werden.

Für die Fälle, in denen ein ausgefallener Verhandlungstermin kurzfristig mit einem Ersatzfall belegt werden soll, können die Fristen entsprechend verkürzt werden. Die Zahl solcher Fälle kann durch generell frühzeitige Ladung einige Monate vor der Minimalladungsfrist (wie jetzt bereits üblich) klein gehalten werden.

VII. Schlussbemerkung

Das hier vorgeschlagene Verfahren dient nicht nur der Beschleunigung und dem Abbau des Rückstandes bei den Beschwerdekammern, sondern erleichtert auch den Nutzern des europäischen Patentsystems die Bearbeitung der Fälle und führt zu einer qualitativ guten Rechtsprechung.

Es ist eben wie beim Essen: man kann aufgrund reduzierter Nahrungsaufnahme schlanker werden, wenn Man konsequent ist. Aber der gewünschte Effekt ist oft nicht nachhaltig. Viele nehmen nach solch einer Diät auf Dauer sogar zu, vor allem, wenn die Diätanweisung Ermessensspielräume offenlässt. Man kann aber auch Sport treiben, was zwangsläufig stets zu erhöhtem Kalorienverbrauch und übrigens auch verbesserter Allgemeingesundheit führt.

Für die Erfinder und die Industrie in Europa ist zu wünschen, dass dem Präsidenten der Beschwerdekammern eine zielführende Diät ohne Nebenwirkungen vorschweben mag.

Zusammenfassung

Kann die Verfahrensdauer der Beschwerdeverfahren durch Beschränkung des Parteivortrags verkürzt werden? Verschiedene EPO-Richter erhoffen sich das, ohne aber die Wirksamkeit solcher Verfahrensregeln abgeschätzt zu haben. Der Autor hegt begründete Zweifel und schlägt stattdessen eine gründlichere Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor, was zu frühzeitigerer Klärung des Sachverhalts und rascherer Abarbeitung der Rückstände bei Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Beschwerdekammer-Rechtsprechung führen würde.

Résumé

La durée de la procédure de recours peut-elle être raccourcie en limitant les plaidoiries des parties? Plusieurs juges de l'OEB l'espèrent, mais sans avoir évalué l'efficacité de ces règles de procédure. L'auteur a des doutes fondés et propose plutôt une préparation plus approfondie des débats oraux, ce qui permettrait un éclaircissement précoce des faits et un traitement plus rapide du retard tout en maintenant la qualité élevée de la jurisprudence de la chambre de recours.