

Leinen los
zum Start des
UPC!

ÖBBL

Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Beiträge

Start des Einheitspatents und des EPG

Rainer Beetz

Drittverhalten ein Marktmachtmissbrauch?

Gerhard Fussenegger, Lukas Reiter

Aktuelle Entwicklungen

Rechtsprechung EuGH, EUIPO, EPA, markenrechtliches Registerverfahren, Rechtsentwicklung

Rechtsprechung

Fahrradsattel – dem Rad unter den Sattel geschaut

Emanuel Boesch, Reinhard Hinger

Clindac – Mengenlehre im Markenrecht

Clemens Grünzweig

Airbutler – dynamisch gesucht

Jacqueline Bichler, Christopher Falke

Hängelampen – der beleuchtete Gesamteindruck

Rainer Schultes

Zum Start des Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts – Überlegungen aus der Praxis

Der Beitrag schnell gelesen

Am 1. 6. 2023 wird das Einheitliche Patentgericht (EPG, Unified Patent Court – UPC) seine Tätigkeit aufnehmen, nachdem es insb aufgrund zweier Verfassungsklagen in Deutschland zu jahrelangen Verzögerungen gekommen ist. Ab diesem Tag werden vom Europäischen Patentamt (EPA) auch Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (EPeW, auch verkürzt: Einheitspatente) erteilt werden. Seit 1. 3. 2023 läuft bereits die sog Sunrise-Periode, in welcher bestehende EP-Bündelpatente (EP) aus der Zuständigkeit des EPG herausgenommen werden können (Opt-out).

Diese Möglichkeit des Opt-outs besteht für eine Übergangsphase von zumindest sieben Jahren. Darüber hinaus können Patentanmelder bzw -inhaber zukünftig zwischen drei (teilweise) alternativen Schutzvarianten entscheiden: nationale Patentanmeldungen, europäische Patentanmeldungen mit bzw ohne einheitliche Wirkung. In vielen EPÜ-Vertragsstaaten besteht

zudem die Möglichkeit, Gebrauchsmusterschutz als Alternative zum Patentschutz zu erhalten. Patentanmeldern steht somit eine Vielzahl an Optionen offen.

Im Folgenden werden einige Überlegungen aus der Praxis zu Vor- und Nachteilen der verfügbaren Alternativen erläutert. Diese sind als Unterstützung bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich eines Antrags auf einheitliche Wirkung bzw eines Opt-outs sowie bei der Entwicklung einer Verteidigungs- und Durchsetzungsstrategie gedacht.

Patentrecht

Art 83 Abs 5, Art 33 Abs 4, Art 69 Abs 1 EPGÜ; Regel 5

Abs 6 EPG-VO

OGH 4 Ob 11/96, *Schutzschrift*; EuGH C-531/20, *NovaText*

ÖBl 2023/29



RAINER BEETZ

Inhaltsübersicht:

- A. In aller Kürze – die Grundlagen
 1. Das Einheitspatent
 2. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)
- B. Opt-out
- C. Verletzungsklagen – Forum Shopping
- D. Schutzschriften
- E. Feststellungsklagen
- F. Vertretung und Kostenerstattung
- G. Nichtigkeitsklagen vs EPA-Einsprüche
 1. Territorialer Umfang
 2. Anfechtungsgründe
 3. Klage-/Einspruchsberechtigung
 4. Verfahrensdauer
 5. Sprache
 6. Zusammensetzung der Spruchkörper
 7. Vertretung
 8. Akteneinsicht
 9. Resümee
- H. Fazit

A. In aller Kürze – die Grundlagen

Davon ausgehend, dass die Grundprinzipien des EPeW und des EPG zwischenzeitlich weitläufig bekannt sind,¹ wird im Folgenden nur einer knapper, einführender Abriss der Grundlagen gegeben.

1. Das Einheitspatent

Das EPeW ist ein vom EPA erteiltes Europäisches Patent (EP), das derzeit in zumindest 17 EU-Staaten² eine einheitliche Wirkung entfaltet. Ein Antrag auf einheitliche Wirkung ist innerhalb eines Monats nach Erteilung eines EP durch das EPA zu stellen.³ Im Gegensatz zu „klassischen“ EP-Bündelpatenten ist eine einzelstaatliche Validierung in jenen EPÜ-MS, die sich an dem im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit beschlossenen System einheitlicher Wirkung beteiligen, nicht erforderlich. Zusammen mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung ist es – während eines Übergangszeitraums von sechs Jahren⁴ – erforderlich, eine vollständige Übersetzung der Patentschrift ins Englische vorzulegen, sofern das EP in deutscher oder französischer Sprache erteilt wurde. Sofern das EP in englischer Sprache erteilt wurde, ist eine Übersetzung in eine andere Amtssprache der Union vorzulegen; dh, es kann zB auch eine spanische Übersetzung vorgelegt

¹ Vgl zB *Woller/Pabst*, Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht, *ecolex* 2023/82, 142.

² Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Slowenien.

³ Art 9 Abs 1 lit g EPVO; VO (EU) 1257/2021 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl L 2012/361, 1.

⁴ Art 6 Abs 1 ÜbersetzungsVO; VO (EU) 1260/2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl L 2012/361, 89; dieses Erfordernis wird erstmals nach sechs Jahren nach dem Geltungsbeginn der ÜbersetzungsVO und danach ggf alle zwei Jahre durch einen unabhängigen Sachverständigenausschuss überprüft und soll entfallen, sofern vom EPA entwickelte, qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen von Patentanmeldungen und Patentschriften in alle Amtssprachen der Union zur Verfügung stehen.

werden, obwohl sich Spanien nicht an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligt.

Aufgrund der einheitlichen Wirkung kann mit einem EPeW in einem einzigen Verfahren ein Unterlassungstitel für das gesamte Gebiet des einheitlichen Patentschutzes erlangt werden; im Gegenzug können EPeW allerdings auch in einem einzigen Verfahren für das gesamte Gebiet für nichtig erklärt werden.

Zu beachten ist, dass die Anzahl der teilnehmenden Staaten mit großer Wahrscheinlichkeit anwachsen wird. Insb die EU- und EPÜ-MS Irland, die Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Griechenland sind Vertragsstaaten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ); für eine Teilnahme an der verstärkten Zusammenarbeit ist nur noch die Ratifizierung des EPGÜ erforderlich. Andere EU- und EPÜ-MS wie Spanien, Polen und Kroatien haben das EPGÜ bisher nicht unterzeichnet. EPÜ-Mitgliedsstaaten, welche nicht auch zugleich EU-Mitgliedsstaaten sind, dh, zB das Vereinigte Königreich, Schweiz, Türkei, können hingegen nach vorherrschender Interpretation eines EuGH-Gutachtens⁵ nicht am EPGÜ teilnehmen.

Anders als bei der Unionsmarke oder dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die jeweils einheitlich in der gesamten Union wirksam sind und deren territorialer Schutzzumfang sich nur beim Beitritt/Austritt eines EU-MS ändert, bedeutet dies aber, dass ein EPeW abhängig vom Zeitpunkt der Zuerkennung der einheitlichen Wirkung einen unterschiedlichen territorialen Schutzzumfang aufweisen kann. Bei Analysen für die Ausübungsfreiheit wird zukünftig somit große Aufmerksamkeit darauf zu legen sein, dass dem jeweiligen EPeW der korrekte territoriale Schutzzumfang zugeordnet wird.

2. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

Mit dem EPG wird in der EU erstmals ein supranationales Gericht geschaffen, das für zivilrechtliche Auseinandersetzungen zuständig ist. Nach Auslaufen der siebenjährigen Übergangsphase⁶ wird dem EPG nicht nur für EPeW, sondern auch für EPs (Bündelpatente) ausschließliche Zuständigkeit zukommen;⁷ während der Übergangsphase ist grundsätzlich ebenfalls bereits das EPG für EPs zuständig, allerdings kann der PatInh die Zuständigkeit des EPG ausschließen⁸ (sog Opt-out) oder Klagen wegen Verletzung bzw auf Nichtigerklärung eines EP bei einem nationalen Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde erheben.⁹

Der EPG ist in erster Instanz dezentral aufgebaut und setzt sich neben dem in Luxemburg ansässigen Register aus einer zentralen Kammer mit Sitz in Paris und einer Abteilung in München und voraussichtlich Mailand¹⁰ zusammen. Darüber hinaus sind in den EPGÜ-MS, die dies wünschen, lokale oder regionale Kammern vorgesehen. Die meisten EPGÜ-MS haben sich für die Errichtung einer Lokalkammer entschieden, einschließlich Österreich, das eine Lokalkammer in Wien einrichten wird. Deutschland ist das einzige Land mit mehreren Lokalkammern und wird gleich vier Lokalkammern in München, Düsseldorf, Mannheim und Hamburg errichten. Schweden wird gemeinsam mit den baltischen Staaten die einzige Regionalkammer in Stockholm einrichten. Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg.

Die Zentralkammer ist insb für isolierte Nichtigkeitsklagen und Feststellungsklagen zuständig;¹¹ die Lokal-/Regionalkammern sind hingegen für alle übrigen Verfahrensarten, dh insb Verletzungsklagen, Klagen auf Erlass einstweiliger Maßnahmen, Schadenersatzklagen, Klagen auf Zahlung von Lizenzgebühren, zuständig.¹²

Örtlich ist jeweils die Lokal-/Regionalkammer des MS zuständig, in dessen Gebiet die Verletzung erfolgt ist;¹³ alternativ sind

auch die Lokal-/Regionalkammer zuständig, in dessen Gebiet der Beklagte zumindest einen Geschäftssitz hat.¹⁴

Die Spruchkörper in erster Instanz sind multinational besetzt und setzen sich grds aus drei Richtern zusammen.¹⁵ Die Spruchkörper der Lokal- und Regionalkammern bestehen jeweils aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, wobei auf Antrag einer Partei oder ex officio der Präsident des Gerichts erster Instanz einen auf dem technischen Gebiet des Streitgegenstands qualifizierten technischen Richter dem Spruchkörper zuweist;¹⁶ bei Stimmengleichheit ist die Stimme des vorsitzenden Richters ausschlaggebend.¹⁷ Die Spruchkörper der Zentralkammer setzen sich hingegen aus zwei rechtlich und einem technisch qualifizierten Richter zusammen.¹⁸ Die Spruchkörper des Berufungsgerichts haben ebenfalls eine multinationale Zusammensetzung und setzen sich jeweils aus fünf (drei rechtlich und zwei technisch qualifizierten) Richtern zusammen.

B. Opt-out

Ein erstaunlich unausgewogenes Bild ergibt der Meinungsstand hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit eines Opt-outs; einerseits gibt es Stimmen, welche – zumindest zu Beginn – jedenfalls ein Hinausoptieren aus der Zuständigkeit des EPG für sinnvoll erachten, andererseits gibt es vehemente Befürworter für den Verbleib in der Zuständigkeit des EPG.

Als Argumente für ein Opt-out können ua angeführt werden:

- ▶ keine zentrale Nichtigkeitsklage;
- ▶ mehrere Parallelverfahren möglich;
- ▶ Kenntnis der nationalen Rechtsprechung;
- ▶ hohes Kostenrisiko in EPG-Verfahren.

Ua folgende Argumente können gegen einen Opt-out-Antrag angeführt werden:

- ▶ Konzentration in einem Verfahren;
- ▶ Wahlmöglichkeit der Kammer („Forum-Shopping“);
- ▶ erfahrene und technisch vorgebildete Richter beim EPG;
- ▶ zu erwartende patentinhaberfreundliche Rsp;
- ▶ hoher Kostenersatz.

Die vorstehende Gegenüberstellung zeigt, dass die genannten Vor- bzw Nachteile zumeist eine Frage der Betrachtungsweise

⁵ EuGH 8. 3. 2011, G-1/09, ECLI:EU:C:2011:123.

⁶ Gem Art 83 Abs 5 EPGÜ wird fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens der Verwaltungsausschuss eine eingehende Konsultation der Nutzer des Patentsystems durchführen; die Übergangsphase kann sodann um bis zu sieben weitere Jahre verlängert werden.

⁷ Daher auch die unterschiedliche Bezeichnung in der englischen Sprache: „European Patent with unitary effect“, womit auf die einheitliche Wirkung im gesamten Territorium Bezug genommen wird, und „Unified Patent Court“, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Zuständigkeit für EPeW und EP bei einem einzigen Gericht vereinigt wird.

⁸ Art 83 Abs 3 EPGÜ.

⁹ Art 83 Abs 1 EPGÜ.

¹⁰ In Art 7 Abs 2 EPGÜ ist als weitere Abteilung der Zentralkammer London genannt; nachdem UK erklärt hat, sich am UPC nicht beteiligen zu wollen, wird Art 7 Abs 2 EPGÜ dahingehend ausgelegt, dass die Abteilung in London weggefallen ist. Höchstwahrscheinlich wird in Mailand eine weitere Abteilung der Zentralkammer angesiedelt; die Fallverteilung erfolgt auf Basis der Patentklasse des Streitpatents gem einem Anhang zum EPGÜ und ist derzeit – nach der voraussichtlichen Verlagerung nach Mailand – Gegenstand neuerlicher Verhandlungen.

¹¹ Art 33 Abs 4 EPGÜ.

¹² Art 33 Abs 1 EPGÜ.

¹³ Art 33 Abs 1 lit a EPGÜ.

¹⁴ Art 33 Abs 1 lit b EPGÜ.

¹⁵ Art 8 Abs 1 EPGÜ.

¹⁶ Art 8 Abs 6 EPGÜ.

¹⁷ Art 78 Abs 1 EPGÜ.

¹⁸ Art 8 Abs 6 EPGÜ.

sind. Sofern man die Möglichkeit einer „zentralen“ Nichtigkeitsklage als Nachteil der EPG-Zuständigkeit, ausgehend von der Rechtsbestandsseite, sieht, steht diesem Nachteil – bei Betrachtung von der Seite der Rechtsdurchsetzung – der Vorteil der Verfahrenskonzentration in einem einzigen Verletzungsverfahren gegenüber.

Objektiv betrachtet hoch ist das Kostenrisiko, insb bei höheren Streitwerten. Die Gerichtsgebühren sind – zumindest im Vergleich zu den österr Gebühren – exorbitant hoch: Vergleicht man zB die – streitwertunabhängigen – Gebühren für eine Nichtigkeitsklage, stehen der Amtsgebühr des ÖPA iHv € 550,- eine Gebühr iHv € 20.000,-¹⁹ für eine Nichtigkeitsklage beim EPG gegenüber. Dieser Kostennachteil hinsichtlich der Gebühren relativiert sich allerdings schnell, stellt man den EPG-Gebühren zB die Gerichtsgebühren für ein dt Nichtigkeitsverfahren – bei einem angenommenen Streitwert von 2 Mio Euro – gegenüber; gem § 34 dt GKG fällt in diesem Fall eine Gebühr von ca € 30.000,- an.

Aus den Gerichtsgebühren ergibt sich somit – zumindest bei einem Vergleich mit Deutschland – kein erhöhtes Risiko bei EPG-Verfahren. Ein erhöhtes Kostenrisiko ergibt sich allerdings aus dem Anwaltskostenersatz. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zu einer festgelegten Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.²⁰ Gem einem – vom Verwaltungsausschuss noch nicht verabschiedeten – Entwurf über erstattungsfähige Kosten werden (auszugsweise) folgende streitwertabhängige Obergrenzen festgelegt:

Streitwert	Obergrenze erstattungsfähige Kosten
€ 500.000,-	€ 56.000,-
€ 1.000.000,-	€ 112.000,-
€ 2.000.000,-	€ 200.000,-
> € 50.000.000,-	€ 2.000.000,-

Tabelle

Sofern die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten ausgeschöpft bzw zugesprochen wird, ergibt sich bei Streitwerten von über € 500.000,- – auch im Vergleich zu Deutschland – ein deutlich höheres Kostenrisiko.²¹ Völlig offen ist allerdings, wie das EPG sein Ermessen bei der Beurteilung, welche Kosten zumutbar und angemessen sind, ausüben wird (s dazu auch Pkt F.).

Diesem Vergleich kann natürlich wiederum entgegengehalten werden, dass hier „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden, da ein einziges EPG-Verfahren das Territorium von derzeit 17 EPGÜ-MS abdeckt, wohingegen für das gleiche Ergebnis – theoretisch – 17 Parallelverfahren geführt werden müssten, deren Kostenrisiko in Summe wiederum deutlich höher wäre als das Kostenrisiko eines einzigen EPG-Verfahren; dieser Vergleich hinkt aber wiederum, da in der Praxis nicht 17 Parallelverfahren geführt werden.

Ein gewichtiges Argument, welches für einen Opt-out-Antrag spricht, ist aber gar nicht in den Vorteilen des Opt-outs als solches begründet, sondern liegt darin begründet, dass der PatInh von dem Opt-out wieder zurücktreten kann;²² ein solcher Rücktritt ist allerdings nur wirksam, sofern vor Eintragung des Rück-

trittsanspruchs im EPG-Register noch keine Klage vor einem Gericht eines EPGÜ-MS erhoben wurde.²³ Für die Frage, auf welchen Zeitpunkt jeweils abzustellen ist, ist der EPG-VO eindeutig zu entnehmen, dass die Eintragung im Register und nicht der Zeitpunkt der Einbringung des Antrags entscheidend ist.²⁴ Hinsichtlich des relevanten Zeitpunkts betreffend eine nationale Klage wird hingegen weniger klar auf die „Erhebung“ der Klage abgestellt; demnach dürfte nach dem österr zivilprozessualen Verständnis auf die Gerichtsanhängigkeit und nicht die Streitanhängigkeit abzustellen sein.

Sofern der PatInh das Risiko, dass ein Dritter vor einem nationalen Gericht eine Nichtigkeitsklage (im Vorlauf zu einer Verletzungsklage) einbringt, für überschaubar erachtet, behält sich der PatInh somit – selbst im Falle eines Opt-outs – alle Möglichkeit offen, da in diesem (für wahrscheinlich erachteten) Fall ein Rücktritt vom Opt-out wirksam vorgenommen werden und eine Verletzungsklage vor dem EPG eingebracht werden kann.

Um diese Wahlmöglichkeit zwischen nationaler und supranationaler Gerichtsbarkeit zu haben, ist es für den PatInh aber gar nicht erforderlich, einen Opt-out-Antrag zu stellen, da während der Übergangszeit – auch ohne Opt-out-Antrag – Klagen wegen Verletzung bzw auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents weiterhin bei den nationalen Gerichten oder anderen zuständigen nationalen Behörden erhoben werden können.²⁵ Der Opt-out-Antrag erhöht somit nicht die Wahlmöglichkeit für den PatInh, sondern bringt ihm primär Sicherheit, keiner EPG-Nichtigkeitsklage (und dem damit verbundenen Kostenrisiko) ausgesetzt zu sein.

Auf Basis dieser Überlegungen spricht vieles dafür, „starke“ EPs, zu welchem dem PatInh kein den Rechtsbestand gefährdender Stand der Technik bekannt ist bzw welche bereits erfolgreich ein Rechtsbestandsverfahren überstanden haben, in der Zuständigkeit des EPG zu belassen, weist das EPGÜ bei der Rechtsdurchsetzung doch zahlreiche für den PatInh vorteilhafte Aspekte auf.

C. Verletzungsklagen – Forum Shopping

Einer der wesentlichen Vorteile für den PatInh bei der Durchsetzung ist, dass er idR wird frei wählen können, bei welcher Lokal-/Regionalkammer er Klage erhebt. Anders als nach der UMG²⁶ oder der GGV²⁷ ist nämlich im Falle der Klage am Verletzungsort die Zuständigkeit der jeweiligen Lokal-/Regionalkammer nicht auf die im jeweiligen MS getätigten Handlungen eingeschränkt. Somit unterliegt die Reichweite der Zuständigkeit der angerufenen Lokal-/Regionalkammer, unabhängig davon, ob sich die örtliche Zuständigkeit der Kammer aus dem Beklagten-sitz oder einer verletzenden Handlung ergibt, keinerlei Einschränkungen.

¹⁹ UPC-Gerichtsgebührentabelle, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 8. 7. 2022.

²⁰ Art 69 Abs 1 EPGÜ; R 152 ff EPG-VO.

²¹ Bei einem Streitwert von zB 1 Mio Euro sind nach dt GVG Anwaltskosten iHv ca € 25.000,- erstattungsfähig.

²² Regel 5 Abs 6 EPG-VO.

²³ Regel 5 Abs 8 EPG-VO.

²⁴ Regel 5 Abs 5 EPG-VO.

²⁵ Art 83 Abs 1 EPGÜ.

²⁶ Art 125 Abs 5 iVm Art 126 Abs 2 UMG.

²⁷ Art 82 Abs 5 iVm Art 83 Abs 2 GGV.

Da Verletzungshandlungen idR im gesamten Gebiet der EU oder zumindest in einer Vielzahl von MS erfolgen, ergibt sich daraus für den PatInh die Möglichkeit, bei Einbringung einer Verletzungsklage oder einer Klage auf einstweilige Maßnahmen zwischen allen Lokal-/Regionalkammern zu wählen. Der Kl kann somit ein beträchtliches „Forum-Shopping“ betreiben, dh er kann die jeweilige Lokal-/Regionalkammer wählen, die für den speziellen Fall seiner Einschätzung nach die besten Voraussetzungen bietet. Bei der Auswahl der Lokal-/Regionalkammer wird der Kl daher insb die jeweilige Rsp-Linie der jeweiligen Kammer hinsichtlich Schutzbereichsauslegung, Patentfähigkeit, Zulässigkeit einer eingeschränkten Verteidigung (sowohl in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht), Geschwindigkeit etc berücksichtigen. Demzufolge ist davon auszugehen, dass sich ein erheblicher Wettbewerb zwischen den Lokal-/Regionalkammern ausbilden wird, wodurch in weiterer Folge wiederum davon auszugehen ist, dass sich – zumindest bei einigen Kammern – eine patentinhaberfreundliche Rsp etablieren wird.

Ein nicht unwesentlicher Standortnachteil könnte sich hierbei für Lokalkammern in EPGÜ-MS ergeben, welche eine vergleichsweise geringe Fallzahl an Patentstreitverfahren aufweisen. Jeder Spruchkörper einer Lokalkammer in einem EPGÜ-MS, in dem vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens in drei aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich weniger als 50 Patentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet worden sind, besteht nämlich aus nur einem Richter, der Staatsangehöriger des EPGÜ-MS der entsprechenden Lokalkammer ist; die beiden weiteren Richter dürfen nicht Staatsangehörige des EPGÜ-MS der entsprechenden Lokalkammer sein und werden fallweise aus einem Richterpool beigezogen.²⁸ Sofern hingegen die Schwelle von 50 Fällen überschritten wurde, wird die Lokalkammer in dem entsprechenden EPGÜ-MS hingegen (dauerhaft) mit zwei Staatsangehörigen dieses EPGÜ-MS besetzt; der dritte Richter anderer Nationalität wird hingegen in der Lokalkammer nur langfristig tätig, wo dies für eine effiziente Arbeit von Kammern mit hoher Arbeitsbelastung notwendig ist.²⁹

Demnach werden die Spruchkörper der Lokalkammern in den EPGÜ-MS mit hohen Fallzahlen über eine konstante Besetzung hinsichtlich der Stimmenmehrheit verfügen, sodass diese Kammern hinsichtlich Konsistenz ihrer Spruchpraxis und somit Vorhersehbarkeit einen gewissen Vorteil gegenüber Kammern entwickeln könnten, welchen (wie zB bei der Lokalkammer in Wien) nur ein einziger Richter dauerhaft zugeordnet ist.

D. Schutzschriften

Einstweilige Unterlassungsverfügungen oder auch Maßnahmen zur Beweissicherung können auf Antrag ohne Anhörung des Antragsgegners (AG) erlassen werden.³⁰ Anders als die ZPO und die österr Rsp, gem welcher eine Schutzschrift mangels gesetzlicher Grundlage als unzulässig zurückzuweisen ist,³¹ sieht die EPG-VO ausdrücklich die Möglichkeit vor, eine Schutzschrift einzureichen, wenn eine klagslegitimierte Person es für wahrscheinlich erachtet, dass in naher Zukunft ein Antrag auf einstweilige Maßnahmen gegen sie als AG bei Gericht gestellt werden könnte.³² Eine Schutzschrift muss den Namen und die Adresse des AG, dh, desjenigen, der die Schutzschrift einreicht, und dessen Vertreter sowie den Namen und die Adresse des mutmaßlichen Antragstellers auf einstweilige Maßnahmen beinhalten.³³ Eine weitere zwingende Angabe, jedoch nur sofern verfügbar, ist die Nummer des betreffenden Patents. Da demnach die Angabe eines in der Zuständigkeit des EPGÜ fallenden Patents nicht abso-

lut zwingend ist, sollte es auch möglich sein, eine Schutzschrift zu einem aus der Zuständigkeit des EPG hinausoptierten EP zu hinterlegen; dh, zu einem Patent, welches zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Schutzschrift gar nicht von der Zuständigkeit des EPG erfasst wird.

Ein potentieller AG eines EV-Antrags steht aber zukünftig jedenfalls vor dem Problem, dass für ihn nicht vorhersehbar ist, ob der PatInh eines EP den EV-Antrag beim EPG oder einem nationalen Gericht stellen wird. Vor dieser Problematik steht der AG unabhängig davon, ob das EP aus der Zuständigkeit hinausoptiert wurde oder nicht: Ist zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Schutzschrift das EP aus der Zuständigkeit des EPG hinausoptiert, so kann der PatInh das Opt-out – solange kein Verfahren vor einem nationalen Gericht (gerichts-)anhängig ist – zurückziehen und am gleichen Tag, an dem die Zurückziehung wirksam wird, sogleich einen EV-Antrag beim EPG einbringen. Sofern kein Opt-out-Antrag vorliegt, kann der PatInh sogar jederzeit einen EV-Antrag vor einem nationalen Gericht einbringen. In beiden Fällen sollte der potentielle AG daher zweckmäßigerweise Schutzschriften sowohl beim EPG als auch – soweit zulässig – bei relevanten nationalen Gerichten hinterlegen.

Ein potentieller AG wird zudem gut beraten sein, nicht nur Schutzschriften auf nationaler Ebene und beim EPG zu hinterlegen, sondern das EPG-Register hinsichtlich eines Opt-out-Antrags bzw dessen Zurückziehung zu überwachen. Des Weiteren wird ein potentieller AG eines hinausoptierten EP jedenfalls in der Erarbeitung seiner Verteidigungsstrategie Überlegungen anzustrengen haben, ob nicht zusätzlich zu der Hinterlegung einer Schutzschrift auch ein nationales Nichtigkeitsverfahren bzw – so die Voraussetzungen vorliegen – ein negatives Feststellungsverfahren eingeleitet wird, um das potentielle KIP der Zuständigkeit des EPG zu entziehen.

E. Feststellungsklagen

Ein potentieller Bkl eines nicht hinausoptierten EP könnte hingegen – wenn gewünscht – mittels Einbringung einer Nichtigkeitsklage oder einer negativen Feststellungsklage beim EPG die finale Zuständigkeit des EPG determinieren.

Gem der Verfahrensordnung ist Voraussetzung für die Zulässigkeit einer negativen Feststellungsklage, dass der PatInh oder Lizenznehmer zuvor eine Verletzung geltend gemacht hat oder – wenn dies nicht der Fall sein sollte – der FeststellungsKl zuvor – unter Darlegung aller Einzelheiten der relevanten Handlung – um eine schriftliche Bestätigung ersucht hat, dass keine Verletzung vorliegt und diese Bestätigung innerhalb eines Monats nicht erteilt oder verweigert wurde.³⁴

Die Verfahrensordnung verweist demnach ausdrücklich auf zwei alternative Voraussetzungen für eine negative Feststellungs-Kl (Verwarnung oder mangelnde Freistellung). Das EPGÜ sieht hingegen allgemein vor, dass jede natürliche oder juristische Person, die von einem Patent betroffen ist, Klage erheben kann,³⁵ dh jeder, der ein berechtigtes Interesse hat. Es erscheinen daher zusätzlich zu den zwei in der EPG-VO genannten Alternativen wei-

²⁸ Art 8 Abs 2 EPGÜ.

²⁹ Art 8 Abs 3 EPGÜ.

³⁰ Regel 209 Abs 2 lit c EPG-VO; Art 60 Abs 6 EPGÜ.

³¹ OGH 12. 3. 1996, 4 Ob 11/96.

³² Regel 207 Z 1 EPG-VO.

³³ Regel 207 Z 2 EPG-VO.

³⁴ Regel 61 Abs 1 lit a EPG-VO.

³⁵ Art 47 Abs 6 EPGÜ.

tere Fallkonstellationen möglich, bei welchen ein hinreichendes rechtliches Interesse für eine negative Feststellungsklage geltend gemacht werden kann.

Wie vorstehend bereits dargelegt, ist die Feststellungsklage bei der Zentralkammer einzubringen. Sofern allerdings innerhalb von drei Monaten nach Klageerhebung vor der Zentralkammer bei einer Lokal- oder Regionalkammer eine Verletzungsklage eingebracht wird und Parteiidentität besteht bzw die Verletzungsklage vom ausschließlichen Lizenznehmer gegen den FeststellungsKL eingebracht wurde, ist das Feststellungsverfahren auszusetzen.³⁶ Wird eine Verletzungsklage nach Ablauf der dreimonatigen Frist eingereicht, ist keine verpflichtende Aussetzung des Feststellungsverfahrens vorgesehen. In Fall einer derartigen „verspäteten“ Verletzungsklage ist vorgesehen, dass die vorsitzenden Richter der beiden Kammern den weiteren Verfahrensverlauf besprechen, wobei die Aussetzung einer der beiden Verfahren zu erwägen ist.³⁷

Durch Einreichung einer negativen Feststellungsklage beim EPG kann ein potentieller Bkl somit zwar verhindern, dass der PatInh vor einem nationalen Gericht ein Verletzungsverfahren einleitet, allerdings hindert ein vor dem EPG anhängiges Feststellungsverfahren keinesfalls die Einbringung einer Verletzungsklage beim EPG – ganz im Gegenteil: Da eine Aussetzung des Feststellungsverfahrens nur verpflichtend ist, sofern der PatInh die Verletzungsklage innerhalb von drei Monaten ab Einbringung der negativen Feststellungsklage einreicht, wird durch die Einleitung des Feststellungsverfahrens sogar ein Anreiz für eine zeitnahe Einbringung einer Verletzungsklage beim EPG gesetzt, so dass die Einbringung einer negativen Feststellungsklage wohl nur in Ausnahmefälle ein adäquates strategisches Mittel sein wird.

F. Vertretung und Kostenerstattung

Vor dem EPG besteht grundsätzlich Vertretungszwang.³⁸ Die Parteien können sich – in sämtlichen Verfahrensarten – alternativ durch einen in einem EPGÜ-Vertragsstaat zugelassen Rechtsanwalt oder von einem über eine Zusatzqualifikation verfügenden European Patent Attorney vertreten lassen.³⁹

In Anbetracht ihrer richterlichen Tätigkeit in nationalen Verletzungsverfahren steht insb österr Patentanwälten, die auch zugleich als European Patent Attorney qualifiziert sind, innerhalb einer Übergangsfrist von einem Jahr die Möglichkeit offen, die Eintragung in die Liste der EPG-Vertreter über den Nachweis zu erlangen, dass sie bei mindestens drei Patentverletzungsklagen innerhalb der fünf Jahre vor Antragsstellung auf Eintragung als Vertreter als Richter tätig waren.⁴⁰ Über die Übergangsphase hinaus werden European Patent Attorneys zur Vertretung zugelassen, die über ein European Patent Litigation Certificate oder einen juristischen Studienabschluss verfügen.⁴¹

Wie iZm Opt-out-Überlegungen bereits dargelegt, hat der EPG einen erheblichen Ermessensspielraum beim Zuspruch der angemessenen und zumutbaren Kosten des Verfahrens.⁴² Zu beachten ist hierbei, dass sich zum Kostenersatz eine wortgleiche Formulierung in der DurchsetzungsRL⁴³ findet, so dass – zumindest in der Theorie – kein wesentlicher Unterschied zum Kostenersatz in nationalen Streitverfahren gegeben sein sollte. Der EuGH hat in jüngerer Vergangenheit auch bereits stRsp nationaler Gerichte zu Kostenersatzregelungen in Anwendung der DurchsetzungsRL gekippt. ZB hat der EuGH eine nationale Bestimmung des dt Rechts,⁴⁴ wonach die Kosten eines in einer Kennzeichenstreitsache mitwirkenden Patentanwalts, welche gem stRsp ohne Prüfung der Notwendigkeit für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung zu-

zusprechen waren, als nicht vereinbar mit der DurchsetzungsRL erkannt.⁴⁵ Vielmehr müsse es dem mit dem Kennzeichenstreit befassten Gericht erlaubt sein, bei der Beurteilung, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifische Merkmale gebührend zu berücksichtigen.⁴⁶ Interessant ist idZ insb, dass das vorlegende Gericht diese Vorgaben in weiterer Folge dahingehend ausgelegt hat, dass eine richtlinienkonforme Auslegung dieser – mit Art 69 Abs 1 EPGÜ identischen – Vorschrift vermeintlich verlange, dass nur die Kosten einer **notwendigen** patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind.⁴⁷ Das Erfordernis der Notwendigkeit, das die DurchsetzungsRL – entgegen den allgemeinen dt und auch österr Kostenerstattungsregelungen nicht kennt – leitet das vorlegende Gericht daraus ab, dass der EuGH erkannt hat, dass übermäßige Kosten, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts nicht als erforderlich angesehen werden, nicht zumutbar sind.⁴⁸ MaW meint das vorlegende Gericht aus der EuGH-Rsp ableiten zu könnten, dass nur das Notwendige zumutbar sei – eine sehr engherzige Interpretation, welche wohl mehr von der nationalen Rechtstradition als von den Ausführungen des EuGH getragen wird.

Wie dieser Exkurs zeigt, hat das EPG auf Basis der identischen Bestimmung zu Art 14 DurchsetzungsRL einen erheblichen Ermessensspielraum beim Zuspruch erstattungsfähiger Kosten. Sofern das EPG eine derart einschränkende Auslegung der wortgleichen Bestimmungen bzw der EuGH-Rsp vornimmt wie der BGH, könnte für ein EPG-Streitverfahren überhaupt nur die Vertretung durch einen einzigen Anwalt als notwendig bzw zumutbar erachtet werden, so dass die geplanten Obergrenzen für den Anwaltskostenersatz womöglich gar nicht ausgeschöpft würden. Der Intention des Gesetzgebers, der danach getrachtet hat, über die DurchsetzungsRL sicherzustellen, dass der obsiegenden Partei ein erheblicher und angemessener Teil der tatsächlich entstandenen Kosten ersetzt wird, würde eine derartig einschränkende Auslegung allerdings nicht gerecht werden.⁴⁹

G. Nichtigkeitsklagen vs EPA-Einsprüche

Als einer der wesentlichen Gründe für ein Opt-out aus der Zuständigkeit des EPG wird häufig die „zentrale“ Angriffsmöglichkeit auf nicht hinausoptierte EP genannt. In Anbetracht dieser „zentralen“ Angriffsmöglichkeit stellt sich auch die Frage, ob

³⁶ Art 33 Abs 6 EPGÜ.

³⁷ Regel 76 Abs 3 EPG-VO.

³⁸ Art 48 EPGÜ.

³⁹ Art 48 Abs 2 EPGÜ.

⁴⁰ Regel 12 Z 1 lit b Regeln zum Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen, Beschluss des Verwaltungsausschusses v 22. 2. 2022.

⁴¹ Art 48 Abs 2 EPGÜ; R 11 Regeln zum Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen, Beschluss des Verwaltungsausschusses v 22. 2. 2022.

⁴² Art 69 Abs 1 EPGÜ.

⁴³ Art 14 DurchsetzungsRL; RL 2004/48/EG des EP und des Rats v 29. 4. 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl L 2004/157, 45.

⁴⁴ § 140 dt MSchG.

⁴⁵ EuGH 28. 4. 2022, C-531/20, *NovaText*, Rn 55.

⁴⁶ EuGH 28. 4. 2022, C-531/20, *NovaText*, Rn 54.

⁴⁷ BGH 13. 10. 2022, I ZB 59/19, *Kosten des Patentanwalts VII*, Rn 15.

⁴⁸ EuGH 28. 4. 2022, C-531/20, *NovaText*, Rn 46 uVa; EuGH 28. 7. 2016, C-57/15, *United Video Properties*, Rn 25.

⁴⁹ EuGH 28. 7. 2016, C-57/15, *United Video Properties*, Rn 29.

die Beeinspruchung eines EP innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist zukünftig überhaupt noch erforderlich ist, wenn das EP ohnedies – erforderlichenfalls, dh insb im Falle einer Verletzungsklage – „zentral“ im Wege einer Widerklage oder einer gesonderten Nichtigkeitsklage angefochten werden kann.

1. Territorialer Umfang

Ein Vergleich der 39 EPÜ-MS mit den 17 EPGÜ-MS zeigt aber sehr schnell, dass der „zentrale“ Angriff auf ein nicht hinausoptiertes EP beim EPG von seiner Schlagkraft mit einem Einspruch nicht vergleichbar ist – im schlechtesten Fall bleibt das EP auch im Falle einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage weiterhin in 22 EPÜ-MS (formal) aufrecht. Um umfassende Rechtssicherheit zu erlangen, wird es daher weiterhin zweckmäßig sein, potentiell störende EPs – so innerhalb der Einspruchsfrist bekannt – beim EPA anzugreifen.

2. Anfechtungsgründe

Die zur Verfügung stehenden Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe sind aufgrund des Verweises in Art 65 Abs 2 EPGÜ auf Art 138 Abs 1 EPÜ weitgehend gleichlaufend. Demnach stehen insb mangelnde Patentierbarkeit nach Art 52 bis 57 EPÜ (insb mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit) sowie mangelnde Ausführbarkeit und eine unzulässige Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung als Anfechtungsgründe in beiden Verfahren zur Verfügung. Hinsichtlich der Offenbarungsüberschreitung wird insb die Spruchpraxis des EPG abzuwarten bleiben, gibt es diesbezüglich doch nach wie vor erhebliche Unterschiede in den EPÜ-MS und insb zwischen der sehr strengen Spruchpraxis des EPA und der deutlich liberaleren, patentinhaberfreundlichen Praxis der deutschen Gerichte.

Zusätzlich zu den Einspruchsgründen kann sich der Kl in EPG-Nichtigkeitsverfahren auf ein älteres nationales Recht, eine unzulässige Schutzbereichserweiterung nach Erteilung und die mangelnde Berechtigung des PatInh berufen.

Die mangelnde Berechtigung des PatInh wird im EPGÜ über den Verweis auf Art 138 EPÜ aber ausschließlich als Nichtigkeitsgrund angeführt. Sofern der wahre Berechtigte daher nicht die Nichtigkeit des StP, sondern dessen Übertragung begehrt, ist er weiterhin auf Aberkennungsverfahren vor den nationalen Gerichten bzw Behörden angewiesen.

Unklar ist die Rechtsfolge, welche ein für ein EPeW neuheits-schädliches älteres Recht auslöst. Weder die EPVO noch das EPGÜ sehen die Möglichkeit einer Umwandlung eines EPeW in nationale Teile eines EP in jenen Ländern vor, in denen keine älteren Rechte bestehen, wie dies zB in der UMV geregelt ist.⁵⁰ Da der einheitliche Charakter des EPeW zudem eines der Kernelemente der EPVO ist, erscheint überaus fraglich, ob eine teilweise Nichtigklärung – beschränkt auf jene EPGÜ-MS, in denen ein älteres Recht vorliegt, mit der EPVO in Einklang zu bringen ist. Grundsätzlich möglich wäre, dass die EPGÜ-MS einzelstaatliche Regelungen vorsehen, wonach im Falle einer Nichtigklärung des EPeW aufgrund eines älteren Rechts, das nicht in dem betreffenden MS besteht, eine spätere Validierung eines EP ermöglichen. Der österr GesetzG hat hiervon aber keinen Gebrauch gemacht. Mit der PatR-Nov 2023 wurde zwar ein Sicherheitsnetz eingebracht, allerdings nur für den Fall, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen wird;⁵¹ für den Fall einer Nichtigklärung auf Basis eines älteren Rechts ist keine vergleichbare Regelung vorgesehen. Ein denkbarer Lösungsansatz könnte darin liegen, dass ein EPeW aufgrund eines älteren nationalen Rechts gar nicht widerrufen wird, sondern dass das

EPG erkennt, dass das EPeW im Gebiet des älteren nationalen Rechts nicht durchsetzbar ist.⁵² Ein vergleichbarer Ansatz wurde bereits als mit dem einheitlichen Charakter von Unionsmarken vereinbar angesehen.⁵³

3. Klage-/Einspruchsberechtigung

Ein weiterer Unterschied zwischen EPA-Einspruchs- und EPG-Nichtigkeitsverfahren wird voraussichtlich iZm der Verpflichtung der Offenlegung der Identität des Einsprechenden bzw Nichtigkeitskläger liegen. Ein Einspruch beim EPA kann nämlich von jedermann eingelegt werden; der Nachweis eines rechtlichen Interesses ist nicht erforderlich. Gem der Rsp ist lediglich der PatInh selbst nicht einspruchsberechtigt,⁵⁴ die Einspruchserhebung durch einen „Strohmann“ im Auftrag eines Dritten, um die Identität des tatsächlich ein rechtliches Interesse am Widerruf des angefochtenen Patents Verfolgenden nicht offenlegen zu müssen, ist zulässig, sofern kein Rechtsmissbrauch vorliegt (dh insb die Verschleierung eines Einspruchs durch den PatInh selbst).⁵⁵ Beim EPG sind hingegen nur Personen und Vereinigungen aktiv klagslegitimiert, die nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt sind, Klage zu führen, und die von dem streitgegenständlichen Patent „betroffen“ sind.⁵⁶ Auch wenn diese Formulierung leider die gebotene Klarheit vermissen lässt, ist davon auszugehen, dass der Nichtigkeitskläger darlegen wird müssen, inwiefern er von dem angefochtenen Patent betroffen ist; demzufolge erscheint wahrscheinlich, dass der Nachweis eines rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesses erforderlich sein wird, so dass einem „Strohmann“ ein solcher Nachweis vermutlich idR nicht gelingen wird. Demnach ist davon auszugehen, dass die Identität des Nichtigkeitskläger beim EPG offengelegt werden muss.

4. Verfahrensdauer

In zeitlicher Hinsicht wird ein EPG-Nichtigkeitsverfahren aller Voraussicht nach deutlich schneller sein als ein EPA-Einspruchsverfahren, obgleich das EPA in den vergangenen Jahre erhebliche Anstrengungen unternommen hat, insb das erstinstanzliche Einspruchsverfahren zu beschleunigen; gem amtsinternen Vorgaben soll eine Einspruchsentscheidung in 1. Instanz nach ca 15 Monaten ergehen; in den letzten Jahren konnte auch bereits tatsächlich eine erhebliche Verfahrensbeschleunigung erzielt werden.⁵⁷ Für Beschwerdeverfahren beträgt die Verfahrensdauer in den letzten Jahren hingegen ca 60 Monate,⁵⁸ so dass sich in Summe eine Verfahrensdauer von etwas über sechs Jahren (!) ergibt.

Gem dem (relativ) starren Fristkorsett gem EPG-VO ergibt sich hingegen eine Anberaumung der mündlichen Verhandlung nach ca zwölf Monaten in 1. Instanz; diese Verfahrensdauer ist auch in der Präambel der Verfahrensordnung festgeschrieben. Für das Berufungsverfahren, für welches ein weitgehendes Neue-

⁵⁰ Vgl Art 139 UMV.

⁵¹ Vgl § 14b PatV-EG.

⁵² Vgl *Ackerman/Vissel*, Nationale ältere Rechte und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, GRUR 2016, 641.

⁵³ EuGH 16. 12. 2010, C-239/09, *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe*; EuGH 12. 4. 2011, C-235/09, *DHL ExpressFrance*, Rn 45.

⁵⁴ EPA-GBK 6. 7. 1994, G 9/93; seit der Einführung eines zentralen Beschränkungsverfahrens mit dem EPÜ 2000 besteht für den Einspruch durch den PatInh selbst aber ohnedies kein praktischer Anwendungsfall mehr.

⁵⁵ EPA-GBK 21. 1. 1999, G 3/97.

⁵⁶ Art 47 Abs 6 EPGÜ; „concerned“ in der englischen Sprachfassung.

⁵⁷ Gem EPA-Jahresbericht 2020 betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer von Einspruchsverfahren im Jahr 2020 15,5 Monate (gerechnet vom Ende der Einspruchsfrist).

⁵⁸ Jahresbericht der EPA-Beschwerdekammer 2021: Verfahrensdauer 2021: 59 Monate; 2020: 60 Monate; 2019: 65 Monate.

rungsverbot normiert ist,⁵⁹ wird mit keiner längeren Verfahrensdauer als in 1. Instanz gerechnet; demnach ist davon auszugehen, dass eine Berufungsentscheidung spätestens nach ca zwei Jahren vorliegen wird.⁶⁰

Diesem (gravierenden) zeitlichen Vorteil des EPG-Nichtigkeitsverfahrens steht – wie bereits vorstehend iZm Opt-out-Anträgen dargelegt – ein erheblich höheres Kostenrisiko entgegen.

5. Sprache

In beiden Verfahren ist grundsätzlich die Sprache des angefochtenen Patents Verfahrenssprache,⁶¹ wobei sich im schriftlichen Verfahren vor dem EPA jeder Beteiligte jeder Amtssprache des EPA, dh Deutsch, Englisch, Französisch, bedienen kann;⁶² beim EPG sind in Ermangelung einer vergleichbaren Spezialregelung hingegen auch die Schriftsätze in der Verfahrenssprache einzureichen; die obsiegende Partei kann allerdings die Erstattung etwaiger Übersetzungskosten als sonstige Kosten im Rahmen der Kostenerstattung nach Art 69 Abs 1 EPGÜ einfordern. Das EPA trägt auf seine Kosten jedenfalls für die Übersetzung in eine andere Amtssprache Sorge.⁶³ Im EGPÜ ist hingegen vorgesehen, dass auf Verlangen einer Partei für eine Verdolmetschung gesorgt wird, allerdings nur, soweit dies angemessen erscheint.⁶⁴

6. Zusammensetzung der Spruchkörper

Die Spruchkörper unterscheiden sich dahingehend, dass beim EPA drei technisch vorgebildete Mitglieder die Einspruchsabteilung bilden, wobei die Abteilung ggf (zB im Falle einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung) um ein rechtskundiges Mitglied erweitert wird.⁶⁵ Die BK setzen sich aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied und jedoch aus drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammen,⁶⁶ dh in jedem Fall bilden die technisch vorgebildeten Mitglieder die Mehrheit.

Wie eingehend bereits dargelegt, setzen sich beim EPG die Spruchkörper hingegen in Nichtigkeitsverfahren in erster Instanz aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern und einem technisch qualifizierten Richter zusammen. Das Berufungsgericht setzt sich aus drei rechtlich qualifizierten Richtern und zwei technisch qualifizierten Richtern zusammen.

Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Anfechtungsverfahren ist somit, dass beim EPG in beiden Instanzen rechtskundige Mitglieder über eine Stimmenmehrheit verfügen, beim EPA hingegen jeweils technisch qualifizierte Mitglieder.

7. Vertretung

Wie bereits vorstehend dargelegt, können sich Parteien vor dem EPG durch einen in einem EGPÜ-MS zugelassenen Rechtsanwalt oder einen entsprechend qualifizierten European Patent Attorney vertreten lassen. Gleiches trifft iW auf Einspruchsverfahren vor dem EPA zu, beim EPA besteht allerdings grundsätzlich keine Vertretungspflicht;⁶⁷ nur natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter oder alternativ einen in einem EPÜ-MS zugelassenen Rechtsanwalt vertreten sein.⁶⁸

Vor dem EPG hingegen besteht gem Art 48 EPGÜ grundsätzlich Vertretungszwang, wobei Art 48 EPGÜ der Vertretungsregelung Art 19 EuGH-Satzung nachgebildet wurde.⁶⁹ Nicht ausdrücklich in Art 48 EPGÜ geregelt ist, ob bzw inwieweit der Vertreter unabhängig von der Verfahrenspartei sein muss, dh, insb ob die Vertretung durch einen bei der Verfahrenspartei angestellten European Patent Attorney erfolgen kann.

In Anbetracht des analogen Wortlauts ist davon auszugehen, dass sich die Auslegung von Art 48 EPGÜ an der – sehr restriktiven – Rsp des EuGH zu Art 19 EuGH-Satzung orientieren wird. Gem der einschlägigen EuGH-Rsp geht aus dem in Art 19 EuGH-Satzung normierten Vertretungszwang hervor, dass eine Verfahrenspartei nicht selbst vor einem Unionsgericht auftreten darf, sondern sich eines von der Verfahrenspartei unabhängigen Dritten bedienen muss. Ein Dritter wird als nicht hinreichend unabhängig angesehen, wenn er administrative und finanzielle Befugnisse innerhalb dieser juristischen Person oder eine hochrangige Leitungsfunktion innerhalb der von ihm vertretenen juristischen Person ausübt.⁷⁰ Demnach ist davon auszugehen, dass in (Nichtigkeits-)Verfahren vor dem EPG ein bei einer Verfahrenspartei angestellter Vertreter, auch wenn er über die nötigen Zulassungsvoraussetzungen verfügt, nicht vertretungsberechtigt ist.⁷¹

8. Akteneinsicht

Ein weiterer nicht unerheblicher Unterschied besteht hinsichtlich der öffentlichen Zugänglichkeit von Schriftsätzen im Verfahren. Gem dem EPÜ besteht hier, abgesehen von auf Antrag von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Eingaben,⁷² welche insb Schriftstücke umfasst, hinsichtlich welcher die Akteneinsicht schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen beeinträchtigen würde, völlige Transparenz, und der Einspruchsakt ist für jedermann öffentlich einsehbar.⁷³ Bei Verfahren vor dem EPG werden hingegen nur Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts veröffentlicht; Schriftsätze und Beweismittel sind der Öffentlichkeit hingegen nur auf begründeten Antrag zugänglich zu machen.⁷⁴

9. Resümee

Schon aufgrund des deutlich eingeschränkten territorialen Umfangs von EPG-Nichtigkeitsverfahren gegenüber EPA-Einspruchsverfahren ist nicht davon auszugehen, dass die Möglichkeit eines „zentralen“ Angriffs im Wege eines EPG-Nichtigkeitsverfahrens die Anzahl der erhobenen Einsprüche reduzieren wird. Zudem ist auch das deutlich geringere Kostenrisiko im EP-Einspruchsverfahren ein gewichtiges Argument, ein solches

⁵⁹ Art 73 Abs 4 EPGÜ iVm R 222 Abs 2 EPG-VO, demnach können neue Anträge, Tatsachen und Beweismittel vom Berufungsgericht außer Acht gelassen werden; bei der Ermessenausübung ist insb zu berücksichtigen, ob das neue Vorbringen noch nicht vernünftigerweise in 1. Instanz eingeführt werden konnte, die Erheblichkeit des neuen Vorbringens und die Haltung der anderen Verfahrensparteien.

⁶⁰ Für einen „normalen“ Fall ohne Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH.

⁶¹ Art 14 Abs 3 EP; Art 49 Abs 6 EPGÜ.

⁶² Regel 3 Abs 1 EPÜ-AO.

⁶³ Regel 4 Abs 5 EPÜ-AO.

⁶⁴ Art 50 Abs 1 EPGÜ.

⁶⁵ Art 19 Abs 2 EPÜ.

⁶⁶ Art 21 Abs 3 EPÜ.

⁶⁷ Art 133 Abs 1 EPÜ.

⁶⁸ Art 133 Abs 2 EPÜ.

⁶⁹ iW wurde die Privilegierung von MS- und Unionsorganen bei der Vertretung gestrichen und die Alternativvertretung durch European Patent Attorneys mit Zusatzqualifikation ergänzt.

⁷⁰ Vgl zB EuGH 4. 2. 2020, C-515/17 P und C-561/17.

⁷¹ Zu diesem Ergebnis kommt auch mit ausführlicher Begründung *Faber*, Die Vertretungsbefugnis von Syndikusanwälten vor dem Einheitlichen Patentgericht, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2023, 111.

⁷² Regel 114 lit d EPÜ iVm Beschluss der Präsidentin des EPA v 12. 7. 2007, Sonderausgabe Nr 3, ABI EPA 2007, J 3; ein solcher Antrag auf Ausschluss von der Akteneinsicht ist hinreichend zu begründen und muss Angaben dazu enthalten, wie die schutzwürdigen persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen des Beteiligten konkret beeinträchtigt würden und mit welchen Folgen.

⁷³ Art 128 Abs 4 EPÜ.

⁷⁴ Regel 262 EPG-VO.

Verfahren innerhalb der Einspruchsfrist, dh sohin innerhalb von neun Monaten nach Erteilung, zu starten.

Weder das EPÜ noch das EPGÜ enthalten eine Vorrangregel für Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren. Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den beiden Anfechtungsverfahren sieht das EPGÜ lediglich vor, dass das EPG das Verfahren aussetzen kann, wenn es mit einer Klage befasst ist, die sich auf ein Patent bezieht, das auch Gegenstand eines Einspruchs- oder Beschränkungsverfahrens vor dem EPA ist und eine Entscheidung in diesem Verfahren kurzfristig zu erwarten ist.⁷⁵ Zudem kann das EPG von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei beantragen, dass ein Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren beschleunigt wird.⁷⁶

In Anbetracht der zu erwartenden Verfahrensdauern ist davon auszugehen, dass das EPG nur dann unterbrechen wird, wenn eine finale Entscheidung des EPA zeitnah zu erwarten ist; dies wird – ausgehend von den derzeitigen Verfahrensdauern – voraussichtlich nur der Fall sein, wenn bereits vier oder fünf Jahre vor Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens Einspruch eingelegt wurde.

H. Fazit

Der Start des EPeW und des EPG markiert zweifellos die größte Veränderung im Bereich des Patentrechts seit dem Inkrafttreten des EPÜ. Mit dem EPeW und dem EPG wird dem Rechtsschutz bzw dem Durchsetzungsrahmen im PatR eine weitere Ebene hinzugefügt; das eröffnet neue Chancen und birgt neue Risiken. Ge-

rade in der Übergangsphase ergeben sich daraus für die Benutzer des Systems eine Vielzahl von strategischen Optionen, die es bestmöglich zu nutzen gilt.

Eine pauschale Herausnahme aller Patente aus der Zuständigkeit des EPGÜ wird idR nicht dazu führen, dass die Möglichkeiten, die das neue System PatInh bietet, vollständig ausgeschöpft werden; eine einzelfallbezogene Analyse erscheint hingegen sinnvoll. Bei der Rechtsdurchsetzung eröffnet das neue Gerichtssystem dem PatInh umfangreiche Möglichkeiten zur Auswahl der am besten geeigneten Lokal-/Regionalkammer für den jeweiligen Fall. Diese weitreichende Auswahlmöglichkeit der zuständigen Kammer und zudem die Option, während der Übergangsphase aus einem EP alternativ vor einem nationalen Gericht zu klagen, erschweren hingegen die Entwicklung einer Verteidigungsstrategie erheblich. Im Falle eines zu erwartenden EV-Antrags wird es zweckmäßig sein, Schutzschriften sowohl national als auch beim EPG zu hinterlegen. Die Einreichung einer negativen Feststellungsklage wird hingegen nur in Ausnahmefällen ein geeignetes Verteidigungsinstrument darstellen. Nichtigkeitsklagen vor dem EPG können EP-Einspruchsverfahren nicht ersetzen. Bei Kenntnisnahme über die Erteilung eines potentiell kritischen Patents innerhalb der Einspruchsfrist sollte diese Frist daher nicht ungenutzt verstreichen.

⁷⁵ Regel 295 lit a EPG-VO.

⁷⁶ Regel 298 EPG-VO.